

Fakulta právnická Univerzity Karlovy

Rigorózní práce

Ochranné známky s dobrým jménem ve světle rozhodovací praxe EU

Trade marks with reputation in light of case-law of the EU

Zpracovala: Mgr. Eva Peřinová

Praha 2015

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jsem tuto rigorózní práci zpracovala samostatně, že jsem vyznačila prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpala způsobem ve vědecké práci obvyklým a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.

Praha, 2015

OBSAH

Část 1. ÚVOD	5
KAPITOLA 1. OBECNÝ ÚVOD DO ZNÁMKOPRÁVNÍ PROBLEMATIKY EVROPSKÉ UNIE	7
ODDÍL 1. OCHRANNÁ ZNÁMKA A EVROPSKÁ UNIE	11
ODDÍL 2. ZÁKLADNÍ SOUKROMOPRÁVNÍ ASPEKTY OCHRANNÉ ZNÁMKY – STRUČNÝ EXKURS	13
KAPITOLA 2. ŘÍZENÍ O NÁMITKÁCH A ŘÍZENÍ O PROHLÁŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY ZA NEPLATNOU	16
ODDÍL 1. NÁMITKY	17
ODDÍL 2. NÁVRH NA PROHLÁŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY ZA NEPLATNOU	20
ODDÍL 3. PROTINÁVRH V ŘÍZENÍ O PORUŠENÍ.....	23
ODDÍL 4. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY	25
Část 2. OCHRANNÁ ZNÁMKA S DOBRÝM JMÉNEM A PŘÍBUZNÁ TÉMATA	28
KAPITOLA 1. DOBRÉ JMÉNO.....	28
KAPITOLA 2. OCHRANNÁ ZNÁMKA S DOBRÝM JMÉNEM VERSUS ZNÁMKA „OBECNĚ ZNÁMÁ“ V ČLENSKÉM STÁTĚ.....	33
KAPITOLA 3. ZVÝŠENÁ ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST OCHRANNÉ ZNÁMKY	39
KAPITOLA 4. ZNÁMKOVÁ ŘADA.....	43
KAPITOLA 5. STRUČNÝ EXKURS DO ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANNÉ ZNÁMKY S DOBRÝM JMÉNEM.....	46
KAPITOLA 6. SOUBĚH ŽÁDOSTI O PŘEDLOŽENÍ DŮKAZU O UŽÍVÁNÍ STARŠÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY S PRŮKAZEM JEJÍHO DOBRÉHO JMÉNA ..	49
Část. 3 OCHRANNÁ ZNÁMKA S DOBRÝM JMÉNEM A OSTATNÍ KRITÉRIA ČL. 8 ODS. 5 NAŘÍZENÍ	54
KAPITOLA 1. PODOBNOST A SHODNOST OZNAČENÍ.....	54
KAPITOLA 2. SHLEDÁNÍ URČITÉHO SPOJENÍ.....	56

KAPITOLA 3. TĚŽENÍ Z ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI NEBO DOBRÉHO JMÉNA, ÚJMA NA NICH.....	61
ODDÍL 1. TĚŽENÍ Z ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI NEBO DOBRÉHO JMÉNA	64
ODDÍL 2. ÚJMA ZPŮSOBENÁ ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI.....	73
ODDÍL 3. ÚJMA ZPŮSOBENÁ DOBRÉMU JMÉNU OCHRANNÉ ZNÁMKY ..	81
KAPITOLA 4. DOKAZOVÁNÍ ZÁSAHU DO PRÁV	88
KAPITOLA 5. ŘÁDNÝ DŮVOD.....	94
KAPITOLA 6. ZHODNOCENÍ SITUACE	101
KAPITOLA 7. VIZE DO BUDOUCNA	105
Část 4. SYSTÉM TŘÍDĚNÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB A JEHO DOPAD NA ŘÍZENÍ DLE ČL. 8 ODS. 5 NAŘÍZENÍ.....	110
KAPITOLA 1. PRINCIPY APLIKACE V RÁMCI ROZHODOVACÍ ČINNOSTI	110
KAPITOLA 2. VLIV ROZSUDKU VE VĚCI „IP TRANSLATOR” NA ROZHODOVACÍ PRAXI	112
Část 5. ZÁVĚR.....	118
RESUMÉ	125
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY.....	129

ČÁST 1. ÚVOD

Od počátku mé pracovní kariéry jsem se věnovala mezinárodním aspektům v oblasti práva ochranných známek s důrazem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie (dále též „SDEU“), která má v dané problematice zásadní vliv na rozhodovací praxi českého soudnictví a činnost Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky.

SDEU se věnuje výkladu známkoprávních unijních předpisů, které jsou základem české právní úpravy. Z jeho interpretačních závěrů vychází nejen Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, ale všechny předmětné úřady a soudy členských států. Ve známkoprávní oblasti tak dochází k zásadnímu prolínání práva Evropské unie, vnitrostátních právních úprav a rozhodovací činnosti evropských a českých relevantních orgánů.

K výběru tématu rigorózní práce mě inspirovala nejen účast na odborném semináři pořádaném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu, kde byla matérii ochranných známek s dobrým jménem věnována přednáška, která mě z široké škály prezentací úředníků zaujala asi nejvíce, nýbrž především má následná tamější pracovní zkušenost.

Uvědomila jsem si, že praxe Úřadu průmyslového vlastnictví není ve srovnání s praxí uplatňovanou orgány Evropské unie ve vztahu k problematice ochranných známek s dobrým jménem vždy zcela koherentní, a tak jsem se rozhodla danému tématu více věnovat.

Tato práce má za cíl podat souvislý výklad o dané matérii ve světle evropské judikatury a přístupu Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu včetně procesních aspektů. Práce se bude věnovat mimo jiné vysvětlení relevantních pojmů, jejich užívání a původu. Dále se bude zabývat nastíněním principů a důvodů, z nichž praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu vychází. V neposlední řadě bude pojednáno o odchylkách, jež v některých případech existují v domácí právní úpravě a rozhodovací praxi.

Práce se zároveň bude věnovat tzv. příbuzným tématům, která s dobrým jménem ochranné známky jako její vlastností úzce souvisí. Je totiž nutné zabývat se rovněž obdobnými charaktery označení (zejména zvýšená rozlišovací způsobilost ochranné známky, vlastnictví známkové řady) založených na podobných principech, které mohou mít v rámci sporného řízení důležitý vliv na jeho výsledek.

Celkově je tedy cílem rigorózní práce podat ucelený výklad o ochranné známce s dobrým jménem a příbuzných tématech v kontextu unijní právní teorie i praxe včetně úvahy nad tím, zda by se Úřad průmyslového vlastnictví neměl v určitých směrech evropskou praxí více inspirovat a naopak.

Vzhledem k chystaným změnám v právní úpravě známkoprávní oblasti se bude práce rovněž věnovat vizím do budoucna a konceptu ochranné známky s dobrým jménem, pokud jde o výhodnost jejího vlastnictví a důsledky z něho plynoucí.

KAPITOLA 1. OBECNÝ ÚVOD DO ZNÁMKOPRÁVNÍ PROBLEMATIKY EVROPSKÉ UNIE

Ochranná známka jako taková má dalekosáhlou historii, která začíná již ve starověku, kdy řemeslníci začali označovat své výrobky pro ně charakteristickými značkami, aby je tak odlišili od produktů vyrobených jinými výrobci.

Některá označení, pod kterými byly dodávány výrobky, si získala u spotřebitelské veřejnosti určitou oblibu, a tak se stala garantem kvality nebo požadovaných vlastností. Již v tomto jevu lze spatřovat zrod dobrého jména jako vlastnosti označení, neboť ne všechny výrobky všech producentů dosahovaly stejných kvalit nebo obliby u nakupujících.

Postupný rozvoj průmyslu a obchodu s sebou přinesl nutnost právní úpravy jak na poli mezinárodním, tak v oblasti vnitrostátní. Tato situace vedla ke vzniku mnoha bilaterálních i vícestranných mezinárodních smluv (nejen ve známkoprávní oblasti, ale v celém spektru duševního vlastnictví), jejichž cílem bylo zjednodušit zahraniční podnikatelské aktivity a alespoň minimálně sjednotit systém ochrany.

Z těch hlavních vícestranných mezinárodních smluv, které se věnují známkoprávní problematice, lze jmenovat Pařížskou úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví (1884), Madridskou dohodu o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (1891), Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (tzv. Madridský protokol, 1989) nebo Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (tzv. TRIPS, 1994).

Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (1884)

Tento dokument představuje úplný základ mezinárodní úpravy ochranných známek, která však režim podání přihlášky a zápisu ochranné známky svěřuje národnímu zákonodárství. Ačkoliv Úmluva neupravuje jednotný zápisný systém, přináší

určitý rámec (např. ohledně zápisné způsobilosti označení nebo platnosti ochranné známky apod.), dle kterého musí unijní země postupovat v oblasti národní známkové ochrany s tím, že musí zaručit rovná práva cizincům z členských zemí.

Z hlediska tématu práce je rovněž důležité zmínit, že Pařížská úmluva zakládá ochranu tzv. všeobecně známých známek, o nichž bude podrobněji pojednáno níže.

Přestože je úprava v čl. 6 bis Pařížské úmluvy velmi obecná, stanoví závazek signatářských států buď ex officio (pokud to bude možné na základě vnitrostátní úpravy), nebo na žádost majitele takového označení odmítnout, zrušit nebo zakázat užívání „tovární nebo obchodní známky“ která je reprodukcí, napodobením nebo překladem, jež je s to vyvolat záměnu se známkou, o které je v daném státě všeobecně známo, že je již známkou oprávněné osoby pro stejné nebo podobné výrobky.

Jednalo se v podstatě o první zanesení ochrany označení, které vykazuje znaky známosti do mezinárodního právního aktu. Tato dohoda položila základní stavební kámen ochrany „známých“ označení.

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (1891)

Smluvní státy Madridské dohody tvoří unii pro mezinárodní zápis ochranných známek již registrovaných v členském státě. Prostřednictvím národního úřadu lze podat žádost o mezinárodní zápis u Světové organizace pro duševní vlastnictví. Žádost o mezinárodní zápis se podává prostřednictvím národního úřadu země původu, který zajistí veškerou administraci s mezinárodním úřadem, který danou skutečnost dále vyřídí se státy, v nichž je ochrana ochranné známky požadována. Mezinárodní úřad oznámí zápis známky nebo žádost o rozšíření ochrany příslušným národním úřadům, které jí mohou na svém území odmítnout ochranu, avšak pouze za stejných podmínek, které by platily pro známku přihlášenou k národnímu zápisu. To samé platí ohledně zrušení nebo zneplatnění.

Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, (tzv. Madridský protokol, 1989)

Na základě Protokolu je možné podat žádost o mezinárodní zápis již na základě národní přihlášky ochranné známky. To je možné jen v případě, jestliže přihlašovatel uplatňuje ochranu ve státech, které jsou členy buď pouze Protokolu, nebo které jsou členy obou smluv (Madridské dohody i Protokolu).

Mezinárodní zápis je však závislý na následném provedení zápisu předmětné ochranné známky u národního úřadu. To znamená, že pokud nedojde k zápisu známky a řízení o přihlášce ochranné známky skončí zamítnutím přihlášky nebo zastavením řízení o přihlášce, bude příslušný mezinárodní zápis v mezinárodním rejstříku ochranných známek vedeném Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví zrušen.¹

Madridský systém přináší možnost ochrany předmětné známky ve smluvních státech na základě zásadně ulehčeného administrativního procesu, než jakým by bylo podávání jednotlivých přihlášek ochranných známek u dotčených úřadů.

Tato možnost je určena především podnikatelům s obchodními zájmy ve více zemích.

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS, 1994)

Tato dohoda signatářským státům stanoví další společná pravidla. Jde o povinnost zveřejnit ochrannou známku před zápisem, možnost výmazu známky,

¹ Úřad průmyslového vlastnictví. *Mezinárodní ochranná známka - obecné informace*. [online]. Praha: 26. 7. 2011. Dostupný z [www: <http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html >](http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html)

výlučné právo zabránit třetím osobám užívat označení shodná nebo podobná ochranné známce pro podobné a shodné výrobky, dále rozšiřuje ochranu všeobecně známé známky a v tomto kontextu na Pařížskou dohodu přímo navazuje.

Krom skutečnosti, že deklaruje stejnou ochranu pro služby, upřesňuje kritérium všeobecné známosti. Dle čl. 16 odst. 2 TRIPS se článek 6 bis Pařížské úmluvy použije *mutatis mutandis* na služby. Při určování, zda je ochranná známka všeobecně známá, bude člen brát zřetel na to, zda je ochranná známka známá v příslušném okruhu veřejnosti, včetně známosti u dotyčného člena, získané jako důsledek propagace této ochranné známky.

Ačkoliv se v TRIPS s pojmem ochranné známky s dobrým jménem ještě neoperuje, obsahuje čl. 16 odst. 3 nástin současné úpravy. Zakotvuje totiž aplikaci článku 6 bis Pařížské úmluvy na zboží a služby, které nejsou podobné těm, pro které byla ochranná známka zapsána. Avšak za předpokladu že užívání této ochranné známky ve vztahu k tomuto zboží nebo službám by ukazovalo na vztah mezi tímto zbožím nebo službami a majitelem zapsané ochranné známky, a za předpokladu, že zájmy majitele zapsané ochranné známky by pravděpodobně takovým užíváním byly poškozeny.

Nicméně prvním skutečným krokem ke sjednocení známkoprávního systému ochrany v Evropě bylo vytvoření ochranné známky Společenství a unijních harmonizačních předpisů, které mají zajistit jednotnou vnitrostátní úpravu v členských zemích. Zároveň tyto předpisy konečně zakotvily institut ochranné známky s dobrým jménem jako takový.

ODDÍL 1. OCHRANNÁ ZNÁMKA A EVROPSKÁ UNIE

V rámci neustálého sbližování ekonomik členských států a vytvoření společného trhu Evropské unie² bylo třeba harmonizovat známkoprávní úpravu v jednotlivých členských státech a následně vytvořit samostatný systém, který by nadnárodním podnikatelům výrazně zjednodušil ochranu a uplatňování jejich práv k označením.

První krok v této oblasti představovala harmonizační směrnice (Směrnice Rady č. 89/104 (EHS)), kodifikovaná jako směrnice 2008/95/ES (dále jen „harmonizační směrnice“), která státům stanovila inkorporaci společných známkoprávních principů a postupů do jednotlivých národních práv. Nicméně, integrační a harmonizační snahy vyvrcholily až vytvořením ochranné známky Společenství³ - jednotného systému, kdy lze na základě jediné přihlášky podané u jednoho registračního úřadu získat ochranu známky na celém území Evropské unie.

Institut ochranné známky Společenství je založen na stěžejních předpisech Evropské unie, kterými jsou nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství (dále jen Nařízení)⁴ (původně nařízení Rady (ES) č. 40/94) a jeho prováděcí nařízení Komise (ES) č. 2868/95 (dále Nařízení Komise).

Vzhledem k tomu, že již v době zrození projektu ochranné známky Společenství dlouhodobě existoval osvědčený institut mezinárodní ochranné známky, bylo velkou neznámou, zda se setká s úspěchem.

² Na základě Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost dne 1. 12. 2009, byla Evropská unie stanovena nástupkyní Společenství, zároveň jí byla přiznána právní subjektivita, resp. právní osobnost.

³ S ohledem na skutečnost, že relevantní evropské právní akty a sám registrační úřad Evropské unie stále používají termín „ochranná známka Společenství“, je nutno tuto terminologii prozatím zachovávat.

⁴ původně nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

S ohledem na skutečnost, že Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem ve španělském Alicante, který je onou registrační institucí, jen mezi léty 1996-2006 evidoval přes půl milionu přihlášek, z nichž bylo 350 000 zapsáno⁵, nelze než konstatovat, že ohlas subjektů se zájmem o vlastnictví ochranné známky Společenství byl již zpočátku enormní. Dle statistik má zájem přihlašovatelů, a to i navzdory hospodářské krizi, stále spíše vzestupnou tendenci.⁶

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu je v podstatě správní jednotkou rovnou ostatním národním úřadům. V žádném případě se nejedná o instituci téměř jakkoliv nadřazenou. O zápisné způsobilosti přihlášek ochranných známek Společenství a dalších relevantních aspektech rozhoduje v rámci shora uvedených stěžejních předpisů samostatně, bez jakékoliv intervence národních úřadů a naopak.

Věcně se zápisný proces signifikantně neliší od harmonizované procedury, jak jí známe ze zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), proto ho není nutno detailně popisovat.

K úloze Úřadu je třeba zmínit, že svou harmonizační úlohu plní zejména tím, že se jeho praxe nutně odráží i u jeho členských protějšků. Národní úřady se setkávají s ochrannými známkami Společenství jako s uplatňovanými právy v rámci vlastních sporných řízení a svou činnost pak v podstatě Úřadu musí postupně přizpůsobovat, aby národní známky měly stejnou, anebo alespoň obdobnou váhu v daném teritoriu.

Samozřejmě nelze Úřadu odepřít harmonizační snahy i prostřednictvím organizace nejrůznějších mezinárodních setkání, seminářů i přímých návrhů národním institucím nebo zaváděním kooperačních programů. Nicméně, jak bylo uvedeno shora,

⁵ SEVILLE, Catherine. *EU Intellectual Property Law and Policy*. Cheltenham (United Kingdom): Edward Elgar Publishing Limited, 2009, s. 221

⁶ Office for Harmonisation in Internal Market. *Statistics on Community Trade Marks, Community Designs and Appeals* [online]. Alicante (Spain): 8. 11. 2013. Dostupný z [www: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/statistics.en.do>](http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/statistics.en.do)

míra nezávaznosti jeho doporučení vede k občasným odmítavým postojům. Na druhou stranu je třeba zmínit, že skutečně ne vždy jsou takové návrhy akceptovatelné pro všechny členské státy, neboť jakkoliv se Úřad snaží, nelze vždy vyhovět zájmům všech zemí, a to zejména pokud jde o vnucovaný rozpor s jejich dlouholetou známkoprávní praxí.

Pokud se týká vztahu ochranné známky Společenství a známky mezinárodní, je vhodné pouze ve stručnosti zmínit, že institut mezinárodní ochranné známky je založen na Madridském systému, který je tvořen shora zmiňovanými Madridskou dohodou a Protokolem, přičemž v případě Protokolu jde o zcela samostatnou smlouvu bez nutnosti subjektu vazby na druhý smluvní akt a naopak.

Evropská unie přistoupila k Protokolu 1. října 2004, a tudíž se Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu stal odpovědným kooperačním subjektem a partnerem Světové organizace pro duševní vlastnictví, pokud se týká zápisu mezinárodních známek designujících Evropskou unii jako celek, či naopak pokud jde o administraci odcházejících žádostí o mezinárodní zápis. Úřad na tomto poli postupuje v rámci platných a účinných právních předpisů jako kterýkoliv jiný národní úřad vázaný Protokolem.

ODDÍL 2. ZÁKLADNÍ SOUKROMOPRÁVNÍ ASPEKTY OCHRANNÉ ZNÁMKY – STRUČNÝ EXKURS

Z hlediska otázky, zda institut ochranné známky spadá do práva soukromého nebo veřejného, je nutno konstatovat, že lze v dané problematice shledávat jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní aspekty. To platí jak z hlediska práva Evropské unie, tak z hlediska české právní úpravy.

Ochranná známka jako taková je nehmotnou věcí v právním smyslu, jež je předmětem majetkového práva. Pokud se jedná o českou právní úpravu, základní právní

rámec s ohledem na právní dispozice s ochrannými známkami nalezneme v občanském zákoníku a zejména v lex specialis - zákonu o ochranných známkách (Ochranná známka jako předmět vlastnictví – hlava IV).⁷

S ohledem na princip přímého účinku nařízení v rámci práva Evropské unie je Nařízení (rovněž prováděcí Nařízení Komise) ve vztahu k dotčeným subjektům práv a povinností bezprostředně účinné a závazné rovněž v České republice.

Pokud se jedná o vlastnictví ochranné známky Společenství, upravuje ho oddíl IV Nařízení (Ochranná známka Společenství jako předmět vlastnictví), přičemž se režim vlastnictví jako takový řídí národními právy.

Aby však ochranná známka mohla být zapsána do rejstříku a mohla se tedy stát předmětem vlastnictví ve shora uvedeném smyslu, musí splňovat zákonem stanovené podmínky, neboť ne každé označení může být ochrannou známkou.

V souladu s úpravou Evropské unie i česká teorie a praxe odlišují překážky zápisné způsobilosti relativní a absolutní.

Absolutní překážky zápisné způsobilosti jsou v Nařízení (čl. 7) i v zákoně o ochranných známkách (§ 4) uvedeny taxativním výčtem. Jedná se o překážky veřejnoprávního charakteru, které příslušný úřad zkoumá ex officio před zveřejněním ochranné známky až do jejího zápisu. K průzkumu absolutních překážek zápisné způsobilosti rovněž dochází na základě připomínek třetích osob. Nicméně jedná se jen o podnět k takovému průzkumu a podatel připomínek se nestává účastníkem řízení.

7 Hajná-Seinerová, Karin. *Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku*. Ipravnik.cz [online]. Dostupný z [http: </www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_9118/ochranna-znamka-jako-predmet-vlastnictvi-ve-svetle-noveho-obcanskeho-zakoniku.aspx >](http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_9118/ochranna-znamka-jako-predmet-vlastnictvi-ve-svetle-noveho-obcanskeho-zakoniku.aspx)

Relativní překážky zápisné způsobilosti jsou rovněž v relevantních předpisech stanoveny taxativním výčtem, přičemž tyto důvody odmítnutí ochrany mají soukromoprávní charakter. V daném případě se totiž jedná o kolizi s právy třetích osob.

Mezi úpravou v Nařízení a v zákoně o ochranných známkách je v některých z aspektů rozdíl.

Zatímco shodnost označení a výrobků nebo služeb se starší ochrannou známkou je dle Nařízení výhradně relativním důvodem zápisné způsobilosti (čl. 8 odst. 1 písm. a)) uplatňovaným v rámci dispoziční zásady, dle českého práva (§ 6 zákona o ochranných známkách) se jedná o překážku, kterou Úřad průmyslového vlastnictví projednává ex officio.

Ačkoliv skutečnost, že se dle české právní úpravy jedná o překážku zápisné způsobilosti projednávanou z úřední povinnosti, svádí k jejímu zařazení k absolutním důvodům, jsem názoru, že vzhledem k tomu, že zde jde o zásah do práv třetích osob, je nutné danou věc považovat za důvod relativní.

Zároveň Nařízení nemá žádné obdobné ustanovení srovnatelné se zněním § 22 odst. 2 zákona o ochranných známkách, dle kterého Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá z úřední povinnosti, zda přihlašované označení neobsahuje prvky starší ochranné známky, které by mohly vést k záměně se starší ochrannou známkou.

Ostatními relativními důvody se oba úřady zabývají pouze na návrh dotčené osoby. Rozhoduje se v rámci řízení o námitkách nebo o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Pokud se týká další difference s českou úpravou, jedním z podstatnějších rozdílů je, že důvod podání přihlášky v nedobré víře nelze podle Nařízení uplatnit v řízení o námitkách. Nedobrá víra, a to koncepce zahrnující jak ustanovení § 7 odst. 1 písm. k)

(relativní důvod), tak ustanovení § 4 písm. m) (absolutní důvod) zákona o ochranných známkách, může být až důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Některé další relativní důvody lze v řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu uplatnit až v rámci řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou zatímco dle zákona o ochranných známkách již v řízení námitkovém. Jedná se o kolizi s právy třetích osob na jméno, k vlastnímu portrétu (resp. na ochranu projevů osobní povahy), autorství nebo práv k průmyslovému vlastnictví. Rovněž česká právní úprava poskytuje širší ochranu tzv. všeobecně známé známce (část 2., kapitola 2. a kapitola 5.).

Přestože v některých oblastech existují rozdíly v interpretaci jednotlivých překážek zápisné způsobilosti obou úřadů, zpravidla se nejedná o natolik rozdílné postoje, které by měly za důsledek odlišné výsledky sporů v obdobných případech.

KAPITOLA 2. ŘÍZENÍ O NÁMITKÁCH A ŘÍZENÍ O PROHLÁŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY ZA NEPLATNOU

Řízení o námitkách je sporné řízení, k němuž dochází v rámci zápisného procesu, přičemž předmětem sporu v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou je již zapsaná ochranná známka.

Námitky i řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou jsou díky harmonizovaným právním předpisům u obou úřadů (Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, Úřad průmyslového vlastnictví) založeny na obdobných principech.

Řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou lze rovněž označit za řízení sporné, přičemž v jeho rámci lze též projednat i absolutní důvody zápisné způsobilosti.

Na rozdíl od podatele připomínek se však navrhovatel stává účastníkem řízení. Pokud se týká soukromoprávních aspektů, v rámci řízení o prohlášení ochranné známky

za neplatnou se zpětně projednávají na návrh v rámci dispoziční zásady relativní důvody zápisné způsobilosti ve shora uvedeném rámci, který se týká námitkového řízení.

Sporná řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu mají některá procesní specifika, která jsou dána zejména nadnárodním prvkem, který je určitou mírou časovou a věcnou komplikací.

ODDÍL 1. NÁMITKY

Námitky lze definovat jako obranný nástroj vlastníka starších práv proti jejich narušení. Zároveň je lze v širším slova smyslu chápat jako právní institut pomáhající udržet jedinečnost staršího označení v takové formě, aby bylo stále schopno plnit hlavní funkci ochranné známky, to je sloužit jako označení komerčního původu výrobku nebo služby.⁸

Námitky lze proti zápisu ochranné známky Společenství podat ve lhůtě tři měsíců od zveřejnění přihlášky, pokud přihláška vykazuje znaky alespoň jednoho z relativních důvodů zápisné nezpůsobilosti, které stanoví čl. 8 Nařízení taxativním výčtem.

Námitky lze na základě shodných hmotněprávních kritérií podat rovněž proti mezinárodnímu zápisu s vyznačením Evropských společenství (resp. Evropské unie). Prekluzivní lhůta k podání je též tříměsíční, začíná běžet uplynutím šesti měsíců od zveřejnění podle čl. 152 odst. 1. Nařízení.⁹ (S ohledem na to, že se na mezinárodní

⁸ SEVILLE, Catherine. *EU Intellectual Property Law and Policy*. Cheltenham (United Kingdom): Edward Elgar Publishing Limited, 2009, s. 253

⁹ Nebylo-li podle čl. 5 odst. 1 a 2 Madridského protokolu oznámeno odmítnutí ochrany mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství, nebo bylo-li takové odmítnutí vzato zpět, úřad zveřejní tuto skutečnost spolu s číslem mezinárodního zápisu, případně s datem zveřejnění takového zápisu ve věstníku vydávaném Mezinárodním úřadem.

známky s vyznačením Evropských společenství – resp. Evropské unie, uplatňuje stejná hmotněprávní i procesní úprava jako na ochranné známky Společenství, níže uvedená fakta ve vztahu k ochranné známce Společenství nebo její přihlášce se vztahují i na ně, pokud nebude uvedeno jinak).

Řízení o námitkách je řízení kontradiktorní, založené na dispoziční zásadě. V tomto ohledu se také neliší od české úpravy, nicméně některé rozdíly spočívají v procesní stránce, zejména pokud se týká podkladů, které musí namítající dodat ve stanovených lhůtách.

Zatímco přihláška ochranné známky Společenství může být podána v jakémkoliv oficiálním jazyce Evropské unie, námitky mohou být uplatněny pouze v jazycích Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, kterými jsou angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština. Jazyk pro případ námitkového řízení přihlašovatel uvede v přihlášce. Avšak pokud obě strany souhlasí, může být použit jakýkoliv další úřední jazyk Evropské unie.

Jsou-li námitky zhodnoceny jako přípustné, zašle Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu podané námitky společně se všemi předloženými podklady přihlašovatelovi s informací, že se námitkové řízení považuje za zahájené dva měsíce po doručení tohoto sdělení.

Tato dvouměsíční lhůta se nazývá „cooling off period“ (čas na rozmyšlenou). Jejím účelem je poskytnout stranám čas k vyjednávání a dát jim možnost ukončit spor jinak než vydáním rozhodnutí o námitkách.

Nejčastěji jsou námitky vzaty zpět poté, co po vzájemné dohodě přihlašovatel omezí seznam výrobků a služeb. Na základě společné žádosti obou stran sporu může být tato lhůta prodloužena, a to standardně vždy o 22 měsíců. Pokud dojde k ukončení řízení v této lhůtě, nečiní se žádné rozhodnutí o nákladech řízení.

Vzhledem k počtu námitkových řízení, které končí jinak než vydáním rozhodnutí ve věci samé (v letech 1997-2013 přes 60 %), zdá se to účelné. Výrazně to ulehčuje přetížení Úřadu, který ročně obdrží v průměru cca 17 000 námitkových podání.¹⁰

Zatímco v České republice musí být všechna fakta a důkazy předloženy v prekluzivní námitkové lhůtě, evropská úprava ukládá Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu stanovení další dvouměsíční lhůty k tomu, aby namítající doplnil podání. K podrobnostem o skutečnostech, k důkazům a argumentům podaným teprve po této lhůtě se nepřihlíží.

V této lhůtě musí namítající předložit důkaz o existenci, platnosti a rozsahu ochrany své starší známky nebo staršího práva a důkazy o svém oprávnění podat námitky.

Zejména musí předložit certifikát o zápisu uplatňované známky nebo výpis z oficiální databáze národního úřadu (případně důkaz o podání přihlášky) nebo extrakt z TM view¹¹ dokazující platnost starší známky k tomuto datu a jejich překlady do jazyka řízení. To platí i pro mezinárodní známky s vyznačením Evropských společenství (resp. Evropské unie). Výjimkou jsou starší ochranné známky Společenství, na které se shora uvedené nevztahuje.

Pokud jsou námitky založeny na známce s dobrým jménem ve smyslu čl. 8 odst. 5 Nařízení, kromě důkazů uvedených shora, je nutné v této lhůtě předložit důkazy prokazující, že má známka dobré jméno. Rovněž poskytnout argumentaci o tom, jak může napadené označení bez řádného důvodu neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim být na újmu.

¹⁰ Office for Harmonisation in Internal Market. *Statistics on Community Trade Marks, Community Designs and Appeals* [online]. Alicante (Spain): 8.11.2013. Dostupný z [www: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/statistics.en.do>](http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/statistics.en.do)

¹¹ Databáze dostupná z www.tmview.europa.eu

Pokud nebudou uvedené důkazy předloženy, námitky budou zamítnuty jako neopodstatněné na základě ustanovení pravidla 20 Nařízení Komise. Za podmínky, že je alespoň jedno z dřívějších práv, na kterém jsou námitky založeny, úspěšně prokázáno, jsou námitky postoupeny do řízení, které většinou končí meritorním rozhodnutím.

Námitkové řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu upravuje Nařízení a Nařízení Komise, poplatkový režim je uplatněn dle Nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).

Námitkové řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví upravuje zákon o ochranných známkách jako *lex specialis*, přičemž *lex generalis* je zde zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Dále se uplatní vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách. Poplatkový režim se řídí dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

ODDÍL 2. NÁVRH NA PROHLÁŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY ZA NEPLATNOU

Koncept možnosti prohlásit ochrannou známku za neplatnou je v podstatě určitou pojistkou, pokud navrhovatel z nejrůznějších důvodů nepodal námitky a došlo k porušení jeho starších práv, přičemž důvody podání návrhu jsou nad rámec čl. 8 (ve spojení s čl. 53) Nařízení rozšířeny o absolutní důvody (ve spojení s čl. 52) a dále o důvody uvedené v taxativním výčtu v čl. 53 odst. 2 Nařízení a rovněž z důvodu nedobré víry při podání přihlášky. Ačkoliv je institut nedobré víry podřazen pod nadpis „absolutní důvody“, je nutno zdůraznit, že z rozhodovací praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu vyplývá, že jsou zde brány v potaz i soukromoprávní zájmy třetích osob.

Podle české právní úpravy lze návrh na prohlášení ochranné známky uplatnit jak ve vztahu k absolutním důvodům, tak i relativním důvodům zápisné způsobilosti (dle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 a § 6 nebo dle § 32 odst. 3 ve spojení s § 7 zákona o ochranných známkách). Na rozdíl od námitek, které v české právní úpravě poskytují širší ochranu ve smyslu vícero námitkových důvodů, důvody pro podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou se u obou úřadů až na drobné výjimky překrývají.

Vzhledem k tomu, že se na vztah mezi rozhodnutím o námitkách a o návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou neaplikuje zásada překážky věci pravomocně rozhodnuté „res judicata“, je umožněno týmž stranám znovu napadnout to samé označení a založit návrh na shodných důvodech, a vyhnout se tak nedostatkům podání v předešlém sporném řízení.

Vzhledem k tomu, že se na ochrannou známku prohlášenou za neplatnou hledí jako by nikdy nebyla zapsaná (účinky rozhodnutí „ex tunc“), lze konstatovat, že i co do důsledků se může navrhovatel domoci toho, čeho nedosáhl v případném neúspěšném řízení o námitkách.

V žádném případě však nelze řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou považovat za opravný prostředek. Jde o proces na řízení námitkovém zcela nezávislý. Avšak situace popsaná shora je poměrně častým jevem.

Řízení ve věci prohlášení ochranné známky za neplatnou je před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu zahajováno výhradně na návrh, nikdy ne ex officio.

Přestože zahájení řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou před Úřadem průmyslového vlastnictví ex officio ve vztahu k absolutním důvodům zápisné způsobilosti a § 6 (shodnost označení, výrobků a služeb) česká právní úprava připouští, ve své praxi jsem se s tímto dosud nesetkala.

Možnost podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou je časově neomezená, pokud se jedná o rozpor s dobrou vírou nebo uplatnění absolutních důvodů. Zde je rovněž patrná shoda české a evropské úpravy.

Nicméně, lhůta pro podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou dle ustanovení čl. 53 ve spojení s čl. 8 Nařízení (relativní důvody), které rovněž zahrnuje uplatnění starší ochranné známky s dobrým jménem, je subjektivní.

Nelze ho podat v případě, že vlastník starší ochranné známky vědomě strpěl po sobě jdoucích pět let užívání pozdější ochranné známky. Z logiky věci vyplývá, že pokud neuplynulo pět let od zápisu napadené ochranné známky Společenství, tedy od data kdy dochází k plnému nabytí práv k ochranné známce, navrhovatel nemohl strpět užívání napadené ochranné známky Společenství ve smyslu ustanovení čl. 54 Nařízení (zánik práva v důsledku strpění).

Určitý problém s ohledem na výklad tohoto ustanovení a jeho subjektivním charakterem nastává v případě, kdy je návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou podán po době delší. Ačkoliv se touto otázkou nejednou zabýval SDEU, nestanovil pravidla pro prokázání této vědomosti, nýbrž pouze zdůraznil nutnost vědomosti navrhovatele¹².

Vzhledem k tomu, že pasivní nevědomost nelze technicky nijak prokázat, důkazní břemeno o vědomosti navrhovatele o existenci označení leží na jeho vlastníkově. Ten může dokázat aktivity na trhu ve vztahu ke známce v takové míře nebo takovým způsobem, že se o ní navrhovatel musel dozvědět, resp. mohl. Ideálním prostředkem je v tomto ohledu například obchodní korespondence mezi účastníky řízení, společná účast na prodejní výstavě, předešlé spory před národními úřady atd.

¹² např. rozsudek SDEU ze dne 22. 9. 2011, C-482/09 „Budweiser“, rozsudek SDEU ze dne 28. 6. 2012, T-133/09 „Antonio Basile 1952“ atd.

Jedná se o obdobnou koncepci lhůty k podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, jako jí známe ze zákona o ochranných známkách (viz § 12), která způsobuje v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví stejné důkazní problémy, k jejichž řešení se přistupuje v podstatě ve stejném duchu, jak je popsáno shora.

Ve srovnání s řízením o námitkách je nutno ještě podotknout, že řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou je méně formalistické, pokud se týká průkazu relevantních skutečností a stanovených lhůt. V řízení o prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou neexistuje lhůta pro odůvodnění, a tak pokud je návrh na prohlášení ochranné známky shledán přípustným, navrhovatel může až do vydání rozhodnutí z vlastního podnětu odstranit jakékoliv nedostatky podání a doplňovat ho.

Ani v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou dle české právní úpravy se koncentrace řízení neaplikuje.

Tento poněkud mírnější přístup zákonodárce k dané problematice bývá odůvodňován tím, že se ve sporu jedná již o zapsaná práva nebo jiná práva účastníků (ve vztahu k uplatňování nezapsaných nebo jiných označení), která jsou předmětem jejich vlastnictví. Výsledek řízení může výrazně ovlivnit jejich podnikatelské aktivity ohledně daných označení, a měl by se tudíž co nejvíce blížit realitě na trhu.

ODDÍL 3. PROTINÁVRH V ŘÍZENÍ O PORUŠENÍ

Nařízení rovněž připouští možnost prohlásit ochrannou známku Společenství za neplatnou na základě rozhodnutí národního soudu, který se nazývá Soudem pro ochranné známky Společenství. V České republice je to v prvním stupni Městský soud v Praze a ve druhém stupni Vrchní soud v Praze. Jedná se o rozhodnutí na základě protinávrhu v řízení o porušení ochranné známky Společenství. Zmiňovaný protinávrh slouží jako obranný nástroj žalovaného pro porušení ochranné známky Společenství.

Ochrannou známku Společenství napadenou protinávrhem lze prohlásit neplatnou jen z důvodů výslovně uvedených v Nařízení, kterými se práce stručně zabývá shora. Relevantní právní předpisy (Nařízení a prováděcí nařízení Komise) poměrně přesně upravují povinnosti Soudů pro ochranné známky Společenství, pokud se týká administrace celého procesu ve vztahu ke komunikaci s Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

Předmětný soud je povinen Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu informovat o zahájení řízení, pokud tak neučiní, vyznačení této skutečnosti do rejstříku Úřad učiní i na základě podnětu účastníků řízení. Dále soud musí zaslat pravomocné rozhodnutí s doložkou právní moci. Pokud je pozměněn seznam výrobků a služeb, překlad zajistí Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, který dále může požadovat další vysvětlení od soudu v případě jakýchkoliv nejasností.

Soud pro ochranné známky Společenství může na návrh vlastníka ochranné známky řízení přerušit a vyzvat žalovaného, aby návrh na prohlášení neplatnosti podal ve stanovené lhůtě přímo u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Zároveň je soud povinen vyslechnout ostatní účastníky řízení. Není-li předmětný návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou v dané lhůtě podán, soud pokračuje v řízení s tím, že se protinávrh považuje za vzatý zpět. Pokud je podán, soud přeruší řízení, přičemž může nařídit pro dobu přerušení předběžná a ochranná opatření.

Předmětné Soudy pro ochranné známky Společenství se řídí ustanoveními Nařízení, ve všech otázkách, které nejsou upraveny Nařízením, se řídí soud pro ochranné známky Společenství vnitrostátními právními předpisy, včetně mezinárodního práva soukromého.

ODDÍL 4. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravným prostředkem proti prvoinstančnímu rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ve věcech rozhodnutí o námitkách a o prohlášení ochranné známky za neplatnou je odvolání. Odvolání má suspenzivní účinek. Musí být podáno ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení. Řízení o odvolání končí vydáním rozhodnutí, které může napadené rozhodnutí potvrdit, změnit nebo zrušit a věc vrátit k dalšímu jednání, pokud nedojde k ukončení řízení z jiných důvodů.

Procesní úprava ohledně řízení o odvolání je spíše rámcová a odkazuje na přiměřené použití prvoinstančních pravidel.

Ačkoliv se v odvolacím procesu uplatňuje spíše zásada koncentrace řízení, Nařízení samo ani Nařízení Komise předkládání nových důkazů nebo zohlednění důkazů předložených po stanovených lhůtách nezakazují. Naopak nechávají na správním uvážení Úřadu, zda k těmto přihlédne či nikoliv.

Problematikou koncentrace řízení se zabýval SDEU v rozsudku ze dne 13. března 2007 ve věci C-29/05 „KAUL“ a dospěl k závěru, že žádný zásadní důvod související s povahou odvolání nevylučuje, aby odvolací orgán přihlédl ke skutečnostem nebo důkazům předloženým poprvé až ve stadiu odvolání. Takové zohlednění má být však na místě zejména tehdy, kdy tyto pozdě předložené skutečnosti mohou být na první pohled skutečně relevantní. Zároveň za předpokladu, že stadium řízení takovému zohlednění nebrání. Rovněž nelze k tomuto přistupovat bezpodmínečně, nýbrž posuzovat případ od případu. SDEU totiž přijal stanovisko, že navzdory zárukám nezávislosti odvolacích senátů zůstávají rozhodnutí jimi vydaná akty Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, který by jako takový měl zaručit určitou funkční kontinuitu.

Rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu v podstatě podléhají čtyřnásobnému přezkumu. Má se jednat o první a druhou instanci v rámci řízení před Úřadem a dvoustupňový přezkum ze strany Soudního dvora Evropské unie.

Následný soudní přezkum pak již k takovým skutečnostem a důkazům přihlížet nemůže. Jde už jen o přezkoumání rozhodnutí odvolacího orgánu z hlediska legality a správné aplikace práva s ohledem na důkazy a skutečnosti předložené právě Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

Rozhodnutí odvolacího orgánu nabývá právní moci dva měsíce od doručení, pokud ovšem v této lhůtě nebyla podána žaloba k Soudnímu dvoru Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr). Zde v prvním stupni rozhoduje Tribunál (dříve Soud prvního stupně). Následně ve druhém stupni je to Soudní dvůr, na nějž se lze obrátit již jen ve věci kasačního opravného prostředku (opět dvoutměsíční lhůta k podání od doručení rozhodnutí).

Přirovnáme-li shora popsanou proceduru k českému systému opravných prostředků ve věcech známkoprávních, nalezneme podobnosti pouze v rámci řízení před úřady. Rozdíl nastává již v účinku rozhodnutí odvolacího orgánu. Zatímco v České republice právní moc rozhodnutí o rozkladu nabývá doručením a soudní přezkum lze uplatnit jen proti takovému rozhodnutí, v rámci systému Evropské unie lze dokonce i na kasační stížnost pohlížet jako na opravný prostředek řádný.

V České republice upravuje druhoinstanční řízení v rámci Úřadu zákon o ochranných známkách (uplatní se jako *lex specialis* - § 45 odst. 1 stanoví subsidiaritu správního řádu s výjimkou některých ustanovení) a správní řád (*lex generalis*).

Proti pravomocnému rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví lze podat správní žalobu do dvou měsíců od doručení rozhodnutí. V prvním stupni přezkoumává pravomocná správní rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví Městský soud v Praze (viz § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 221/2006 Sb., zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) a ve druhém stupni v rámci kasační stížnosti (lhůta dvou

týdnů k podání) Nejvyšší správní soud (viz zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní). Podání žaloby nemá odkladný účinek.

Pokud jde o možnost předložení nových dokladů teprve během druhoinstančního řízení, praxe Úřadu průmyslového vlastnictví se přiklání spíše ke koncentraci řízení (ta je u námitek samozřejmostí) a výkladu, že důkazy musí být předloženy společně s návrhem na prohlášení ochranné známky za neplatnou (§ 34 odst. 1 zákona o ochranných známkách dle něhož návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou musí být odůvodněn a doložen důkazy). Návrh lze doplňovat pouze v rámci prvoinstančního řízení.

Avšak je vhodné poznamenat, že v řízení o návrhu na zrušení ochranné známky z důvodu neužívání je Úřad průmyslového vlastnictví benevolentnější s tím, že je třeba striktní zásadu koncentrace odvolacího řízení interpretovat v kontextu se zvláštnostmi daného zrušovacího řízení a dalšími zásadami správního řízení.¹³

¹³ srov. např. rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví zn. sp.: O-181250 „LTB“

ČÁST 2. OCHRANNÁ ZNÁMKA S DOBRÝM JMÉNEM A PŘÍBUZNÁ TÉMATA

Ačkoliv je ochranná známka s dobrým jménem termín, se kterým operují konkrétní ustanovení relevantních právních předpisů (čl. 8 odst. 5 Nařízení, § 7 odst. 1 písm. b), e), d) zákona o ochranných známkách), a mohlo by se zdát, že se tato vlastnost označení jiných ustanovení ve vztahu k relativním překážkám zápisné způsobilosti nedotýká, opak je pravdou.

Dobré jméno je určitá nadhodnota ochranné známky, která vyjadřuje vztah spotřebitelské veřejnosti k výrobkům nebo službám jí označovaným. Pokud označení takovou nebo obdobnou vlastnost má, lze takto dokonce zhojit absenci jeho zápisu (tzv. známka obecně / všeobecně známá). Zároveň dobré jméno umocňuje spotřebitelovu asociaci s jiným podobným označením, a tak daný institut jako argument najde své využití i v rámci posuzování existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti.

Ačkoli se v rámci průzkumu těchto dalších relativních důvodů zápisné způsobilosti někdy pojem dobré jméno přímo neužívá, jak bude vysvětleno níže, velmi úzce s jeho charakterem souvisí.

KAPITOLA 1. DOBRÉ JMÉNO

Nejprve se je však nutné zabývat pojmem „dobré jméno“ jako takovým. Dobré jméno, určitá známost a povědomí spotřebitelů o existenci známky, její image a o charakteru označovaných výrobků, dává jejímu vlastníku možnost domoci se její širší ochrany.

SDEU judikoval, že pokud jde o dobré jméno „vyplývá určitý stupeň známosti starší známky u veřejnosti“ s tím, že „pouze v případě dostatečného stupně známosti

uvedené známky hrozí u veřejnosti, setká-li se s pozdější známkou, nebezpečí asociace mezi oběma ochrannými známkami [...] a v důsledku toho může starší známce vzniknout újma“ (srov. rozsudek SDEU ze dne 14. září 1999 ve věci C-375/97 „General Motors“, bod 23).

SDEU celkově dospěl k závěru, že dobré jméno vyžaduje minimální úroveň znalosti, a tudíž musí být posuzováno na základě množstevních kritérií. Pro splnění podmínky dobrého jména musí být starší známka známá podstatné části veřejnosti, která je dotčena výrobky nebo službami, na které se tato ochranná známka vztahuje (rozsudek ze dne 14. září 1999, C-375/97 „General Motors“, body 22 a 23, a rozsudek ze dne 25. května 2005, T- 67/04 „Spa Finders“, bod 34).

Kromě kvantitativního hlediska se zde však uplatní rovněž hledisko kvalitativní, které může tvořit hranici s příbuznými instituty. Ustanovení čl. 8 odst. 5 Nařízení chrání „slavné“ známky nikoli jako takové, ale spíše z důvodu jejich úspěšnosti a dobré pověsti (goodwillu), kterých na trhu dosáhly.¹⁴

Dostatečný stupeň známosti označení je zároveň možností ochrany nezapsaných známek (tzv. „známka obecně známá“). Avšak je nutno zdůraznit, že v rámci práva Evropské unie nelze takové známce poskytnout ochranu jinou, než jaká by jí byla uznána v rámci ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení (nebezpečí záměny na straně veřejnosti), případně na základě shodnosti dle písm. a). (viz část 2., kapitola 2. a 5.).

¹⁴ Office for Harmonisation in Internal Market. *Manual of Trade Mark Practice: The Manual Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs). Part C. Opposition. Part 5. Trade marks with Reputation Article 8(5)CTMR.* s. 10 [online]. Alicante(Spain): 1 8. 2014. Dostupný z [https://oami.europa.eu/tunnel/web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part C/05 part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr_cs.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel/web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part%20C/05_part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr/part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr_cs.pdf)

Ačkoliv česká právní terminologie užívá pojem „dobré jméno“, nejedná se o výraz úplně přesný, neboť tento vyvolává představu, že by označení mělo jednoznačně vyvolávat pozitivní dojem.

Dobré jméno je pak obecně chápáno jako dobrá pověst a schopnost vyvolávat u spotřebitelů důvěru v produkty touto známkou označené.¹⁵

Nicméně některé ochranné známky, které mají určitou reputaci nebo renomé a jsou schopny splnit základní z podmínek ustanovení čl. 8 odst. 5 Nařízení nebo jeho protějšků v české právní úpravě, nejsou někdy jednoznačně spojovány s pozitivními zkušenostmi spotřebitelů.

Příkladem může být nízkonákladová letecká společnost, která má pověst levného bezpečného dopravce. Její služby jsou spojovány s nepříjemným jednáním personálu a častým zpožděním letů. Na druhou stranu, jiná letecká společnost může mít renomé příjemného jednání s cestujícími, přesnosti dodržování letového řádu, ale její služby budou známé jako předražené. Oba tyto subjekty, pokud prokážou shora uvedené spotřebitelské asociace se značkou, mohou za splnění ostatních podmínek daných předmětným ustanovením Nařízení své známky úspěšně uplatnit.

Je tedy nutné položit si otázku, jaká jsou kritéria dobrého jména, známosti nebo určité reputace označení. V první řadě by měl vlastník prokázat stupeň známosti známky u spotřebitelské veřejnosti, dále extenzivní rozsah a dobu trvání užívání takového označení, rozsáhlé reklamní aktivity a rovněž určitou exkluzivitu takové značky¹⁶.

¹⁵ HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005, s. 353

¹⁶ MOSTERT, Frederick W. *Famous and Well-known Marks: An International Analysis*. London (United Kingdom), Reed Elsevier Ltd, 1997, s. 1-33

Žádný z právních dokumentů mezinárodního charakteru, který operuje s pojmy obecná známost známky nebo dobré jméno nedefinuje, co se má pod tímto termínem rozumět a jaké konkrétní podmínky musí známka splňovat. Ani v české právní úpravě definici dobrého jména nenajdeme.

Uznání dobrého jména známky je především předmětem uvážení příslušného orgánu. Ten musí vycházet výhradně z důkazů předložených vlastníkem. Dobré jméno se nejčastěji prokazuje nejrozličnějšími marketingovými průzkumy od nezávislých zdrojů, hodnotou finančních výdělků získaných prodejem výrobků a služeb označených předmětnou známkou, důkazy o masivních reklamních kampaních, nezávislými novinovými články zmiňujícími komerční úspěch značky apod.

Rozhodně však nelze shrnout ani definovat, jaké důkazy by měly být předloženy, neboť každý případ je individuální. V neposlední řadě též závisí na charakteru výrobku nebo služby, kterých se má dobré jméno týkat.

Dobré jméno může mít různou sílu, která se odvíjí od intenzity konfrontace se spotřebitelem. Se stupněm dobrého jména stoupá i pravděpodobnost, že by mohlo dojít k těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, případně újmě na nich.

Obecně totiž platí zásada, že čím vyšší je stupeň dobrého jména, tím méně intenzivní mohou být zásahy do práv v podobě těžení nebo újmy.

Pokud se týká teritoriálního rozsahu, v rámci jakého musí být dobré jméno prokázáno, u národní známky zde interpretačně větší problém nenastává. Je zcela zřejmé, že renomé musí být prokázáno na území státu, na němž je označení chráněno.

Pokud se jedná o ochrannou známku Společenství, měl by její vlastník v ideálním případě prokázat dobré jméno v rámci celé Evropské unie, nejlépe v každém jednotlivém členském státě. Nicméně je třeba brát ohled na skutečnost, že i pro ty nejnadnárodnější podnikatele by bylo takové důkazní břemeno neúnosné.

Otázkou teritoria a průkazu dobrého jména se SDEU zabýval v rozsudku ze dne 14. září 1999 ve věci C-375/97 „General Motors“. Došel zde k závěru, že se dobré jméno musí vztahovat alespoň k podstatné části území státu, kde je známka zapsaná. Dále konstatoval, že v Beneluxu postačí, když je ochranná známka známá podstatné části relevantní veřejnosti v jedné ze zemí. Tento výklad šel vztáhnout i na území Evropské unie a dostatečnost průkazu dobrého jména na podstatné části členského státu. Tento princip byl však výslovně potvrzen až podstatně pozdějším rozsudkem SDEU, a to ze dne 6. října 2009 ve věci C-301/07 „Pago“ (srov. body 29 a 30).

Tento poměrně jednoduchý princip se uplatňuje v podstatě do současnosti. Nicméně je mírně zasažen rozsudkem SDEU ze dne 19. prosince 2012 ve věci C-149/11 „Leno Merken“. Ten se sice dobrého jména jako takového přímo netýká, avšak principy ohledně územní otázky a průkazu užívání ochranné známky v něm obsažené se nepřímo vztahují i k teritoriálnímu hledisku dobrého jména. Na základě předmětného rozsudku se v podstatě bourají hranice mezi státy (srov. bod 44) a ekonomický faktor se stává zásadním, a to ve smyslu hlediska společného trhu k poměru počtu dotčených spotřebitelů (srov. bod 55).

Jsem proto názoru, že by se v posuzování dobrého jména v rámci až již celé Evropské unie, nebo jen členského státu a stanovení, zda se dobré jméno týká podstatné části předmětného území, měly brát principy dané rozhodnutím ve věci „Leno Merken“ též v potaz. Tedy hodnotit část území ve vztahu k velikosti dotčené populace a proporci dotčeného trhu ve vztahu k trhu a populaci celé Evropské unie.

Na druhou stranu, toto rozhodnutí není ani ve vztahu k prostému průkazu užívání ochranné známky nebo její reputace nikterak průlomové. Spíše se snaží zdůraznit společný trh jako takový a směřovat rozhodovací praxi tímto směrem.

KAPITOLA 2. OCHRANNÁ ZNÁMKA S DOBRÝM JMÉNEM VERSUS ZNÁMKA „OBEČNĚ ZNÁMÁ“ V ČLENSKÉM STÁTĚ

Ačkoliv Pařížská úmluva ani Nařízení nestanoví přesný mezník mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a známkou obecně známou v členském státě, evropská známková praxe spatřuje hranici mezi nimi právě v zápisu.

Čl. 8 odst. 5 Nařízení se totiž evidentně týká známek zapsaných a nezapsané známky splňující podmínky dobrého jména by zůstaly v rámci Nařízení zcela nechráněny, pokud by bylo chápáno jinak.¹⁷ Zde lze pozorovat, že Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu známost známky a dobré jméno vnímá prolínavě.

Čl. 8 odst. 5 Nařízení totiž sám nepřímou požadavek zápisu stanoví, neboť je v něm užitá věta „pro které je starší ochranná známka zapsána“. Z dikce předmětného ustanovení tudíž vyplývá, že ustanovení čl. 8 odst. 5 Nařízení se použije na starší ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení pouze tehdy, když byly zapsány.¹⁸

I když jsou nezapsaná označení chráněna na základě ustanovení čl. 8 odst. 4 Nařízení, vzhledem k vstupu národních práv do aplikace tohoto článku není zaručen rovný přístup v rámci celého území Evropské unie. I když většina členských právních úprav poskytuje stejnou nebo obdobnou ochranu jako např. ustanovení § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách, některé odchylky zde přesto existují.

¹⁷ Office for Harmonisation in Internal Market. *Manual of Trade Mark Practice: The Manual Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs). Part C. Opposition. Part 5. Trade marks with Reputation Article 8(5)CTMR.* s. 6 [online]. Alicante(Spain): 3. 12. 2012. Dostupný z [www: <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/manual/Part_C_Part_5_Trade_marks_with_reputation.pdf>](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/manual/Part_C_Part_5_Trade_marks_with_reputation.pdf)

¹⁸ Srov. rozsudek SDEU ze dne 11. července 2007 ve věci T-150/04 „TOSCA BULU“, bod 55

Zároveň vzhledem k tomu, že je čl. 8 odst. 2 písm. c) Nařízení provázán s ustanoveními čl. 8 odst. 1 písm. a) a b), neboť se jedná o starší ochrannou známku pro účely odstavce 1, lze na rozdíl od ustanovení čl. 8 odst. 5 Nařízení známku „obecně známou“ v členském státě úspěšně uplatnit pouze za podmínek shodnosti nebo podobnosti výrobků a služeb.

Jedná se o rozdíl s některými národními úpravami inspirovanými jak Pařížskou úmluvou, tak zároveň TRIPS¹⁹, které zahrnují i úpravu českou. Například na základě ustanovení §7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách lze uplatnit známku všeobecně známou (terminologie se v české právní úpravě mírně liší pouze na základě neshodného překladu v Nařízení, anglický výraz „well-known“ je společný jak Pařížské úmluvě, tak anglickému znění Nařízení) i proti nepodobným výrobkům a službám, ovšem za předpokladu že tato známka k všeobecné známosti požívá ještě dobrého jména v České republice. Otázkou však je, zda lze vůbec najít spolehlivý mezník mezi dobrým jménem a obecnou známostí značky.

Hranice je velmi nezřetelná a ani judikatura se k dané problematice jasně nevyjadřuje.

Zastávám názor, že obecnou známost označení nabývá rozsáhlým užíváním na trhu a v podstatě není třeba toto doplňovat jinými komerčními aktivitami.

U dobrého jména prosté rozsáhlé užívání nestačí. Získání dobrého jména vyžaduje náročnější marketingové strategie a působení na veřejnost. Pokud jde o obecnou známost, známka se dostane spotřebitelské veřejnosti do povědomí, avšak ta ji již nemusí spojovat s takovými vlastnostmi, aby mohlo dojít k zásahu do práv ve smyslu těžení nebo újmy. Hranici mezi těmito vlastnostmi spatřuji tedy zde.

¹⁹ viz čl. 16 odst. 3 TRIPS

Dobré jméno je určitý nadstupeň obecné známosti, zahrnuje v sobě i určitou image ochranné známky nebo konkrétní pověst. Obecná známost je pak pouze určitý stupeň vědomosti spotřebitelské veřejnosti o existenci takového označení ve vztahu k určitému zboží. Zatímco u dobrého jména jde o spojení kvantitativní a kvalitativní složky, u obecné známosti postačí kvantita.

Pokud se týká faktu, že tedy v rámci ustanovení čl. 8 odst. 2 písm. c) Nařízení lze úspěšně napadnout pouze výrobky a služby podobné nebo shodné, je třeba položit si otázku, jak je to s čl. 8 odst. 5 Nařízení, který výslovně zmiňuje pouze výrobky a služby nepodobné.

Struktura tohoto článku je míněna jako institut, který přináší zesílenou ochranu ochranným známkám, a to zejména pro případ, že by kvůli nepodobnosti výrobků nebo služeb nebylo možné přihlášku ochranné známky zamítnout (příp. zapsanou známku prohlásit za neplatnou) v rámci existence nebezpečí záměny na straně veřejnosti dle ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Možností aplikace čl. 8 odst. 5 Nařízení ve vztahu k výrobkům a službám shodným nebo podobným se SDEU zabýval. Dospěl k závěru, že je třeba poskytnout zvláštní ochranu zapsaným ochranným známkám s dobrým jménem i v případech, kdy další známka nebo označení, které jsou identické nebo podobné se zapsanou ochrannou známkou, mají být použity nebo jsou používány u zboží nebo služeb identických nebo podobných.²⁰

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu zastává názor, že úspěšné uplatnění čl. 8 odst. 5 Nařízení ve vztahu k podobným a shodným výrobkům a službám je možné pouze výjimečně, a to za předpokladu, že by označení nevykazovala takovou

²⁰ srov. např. rozsudek SDEU ze dne 9. ledna 2003 ve věci C-292/00 „Davidoff“, rozsudek SDEU ze dne 23. března. 2010 ve věci C-238/8 „Google France“ atd.

podobnost, aby existovalo nebezpečí záměny na straně veřejnosti ve smyslu ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení.²¹

Nicméně takové tvrzení je vyjádřeno spíše jen jako teoretické stanovisko. Za předpokladu úspěšného prokázání dobrého jména ochranné známky lze tuto vlastnost uplatnit jako argument ohledně posuzování pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti a transformovat ho do zvýšené rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky a vše projednat v rámci ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení (k tomuto více část. 2., kapitola 3.). Pokud však v rámci dispoziční zásady namítající (příp. navrhovatel) jiný čl. Nařízení než čl. 8 odst. 5 neuplatnil, nelze ho samozřejmě projednat.

Závěry ohledně možnosti uplatnění čl. 8 odst. 5 Nařízení pro výrobky podobné a shodné nepovažují za překvapivé. SDEU správně vycházel z celkové koncepce ochranných známkoprávních opatření. Bylo by neodůvodnitelné neposkytnout ochranné známce s kvalitativní přidanou hodnotou v podobě dobrého jména alespoň takový obranný nástroj, jaký má známka bez této nadhodnoty.

Přestože praxe ukázala, že je tento článek samostatným pilířem nejširší ochrany práva k označení, kterého se lze v rámci Nařízení domoci, často ve sporném řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu nedochází k jeho projednání.

Během námitkového řízení (příp. řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou) se k projednání uplatněných nadstavbových článků k čl. 8 odst. 1 písm. a) nebo b) přistupuje pouze tehdy, pokud spor nebyl pro namítajícího (příp. navrhovatele)

²¹ Office for Harmonisation in Internal Market. *Manual of Trade Mark Practice: The Manual Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs). Part C. Opposition. Part 5. Trade marks with Reputation Article 8(5)CTMR.* s. 9 [online]. Alicante(Spain): 3. 12. 2012. Dostupný z [www:](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/manual/Part_C_Part_5_Trade_marks_with_reputation.pdf)
<http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/manual/Part_C_Part_5_Trade_marks_with_reputation.pdf>

zcela úspěšný. Zároveň lze čl. 8 odst. 5 Nařízení projednat přednostně v případech, kdy je zřejmé, že by namítající (příp. navrhovatel) nebyl úspěšný na základě méně komplikovaných namítaných ustanovení.²²

K takovým opatřením Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu přistupuje z důvodů rychlosti a hospodárnosti řízení. Pokud lze námitkám nebo návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou vyhovět na základě pouze jediného ustanovení a na základě jediného staršího práva, je případ projednán pouze ve vztahu k nim.

Závěrem je k této kapitole vhodné uvést, že ačkoliv je čl. 8 odst. 2 písm. c) ve spojení s ustanoveními čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) Nařízení poměrně často uplatňován, mnohdy se jedná o bezpředmětnost takového podání. Hlavním důvodem je, že namítající (příp. navrhovatel) shora uvedenou hranici s čl. 8 odst. 5 Nařízení nevnímají.

Většinou v podání uvedou označení shodné se starší registrovanou ochrannou známkou, kterou paralelně uplatňují dle jiných ustanovení, přičemž výrobky a služby obecně známé známky se s touto též shodují. S ohledem na shora uvedené proto často nelze čl. 8 odst. 2 písm. c) Nařízení vůbec meritorně projednat.

Důvodem je jednak skutečnost, že by výrok rozhodnutí nebyl jiný, než jaký je v případě namítnutí starší zapsané ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) Nařízení, a rovněž to, že je evidentní, že není splněna výkladová podmínka neregistrace v prostoru Evropské unie.

V těchto případech, zejména pokud namítající (příp. navrhovatel) předloží důkazy indikující obecnou známost, je toto třeba vykládat tak, že se chtěl vlastník starší

²²např. viz rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 16. září 2004 ve věci T-342/02 „Moser Grupo Media”

ochranné známky domoci zesílené ochrany v rámci ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Zároveň je nutné zmínit, že se v současné době stává velmi zřídka, že by subjekt, který užívá označení s charakterem obecně známé známky, neměl toto označení chráněné registrací.

Nejčastěji se může jednat o uživatele ze třetích zemí, kteří mají značku chráněnou zápisem na irrelevantním území a v evropském prostoru se v rámci svých obchodních aktivit pohybují nově. Příkladem může být např. označení zapsané ve Spojených státech amerických, kde již dávno požívá dobrého jména, které se promítá i do Evropy. Zároveň může jít o situaci, kdy je zapsaná ochranná známka užívána nad rámec chráněných výrobků a služeb.

Musím však podotknout, že jsem se ve své dosavadní praxi s úspěšným uplatněním známky obecně známé ve smyslu shora uvedené interpretace ustanovení čl. 8 odst. 2 písm. c) Nařízení setkala jen ojediněle. Nezdá uplatňující strany často spočívá v tom, že důkazy nenasvědčují tomu, že by bylo označení obecně známo pro nezapsané výrobky nebo služby. Ať už je nebo není obecná známost prokázána pro ty registrované, přistoupí Úřad k výkladu, že měl namítající v úmyslu argumentovat zvýšenou rozlišovací způsobilostí v důsledku masivního užívání v rámci čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení. K průzkumu tohoto argumentu se následně přistupuje případ od případu (podrobněji část 2., kapitola 3.).

V současné době je v rámci rozhodovací praxe Úřadu průmyslového vlastnictví k interpretaci hranice mezi ochrannou známkou uplatnitelnou na základě ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) (ochranné známky s dobrým jménem) a dále § 7 odst. 1 písm. c) a d) (všeobecně známé známky) zákona o ochranných známkách rovněž užíváno kritérium zápisu. Výklad je postaven v podstatě na shodných závěrech, které jsou uvedeny shora.

KAPITOLA 3. ZVÝŠENÁ ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOST OCHRANNÉ ZNÁMKY

Distinktivita, nazývaná rovněž rozlišovací způsobilost označení, je schopnost značky individualizovat zboží nebo službu od určitého výrobce nebo z určitého obchodního zdroje. Tuto rozlišovací schopnost označení je nutno zkoumat vždy ve vztahu k vjemu průměrného spotřebitele. K registraci známky, která tuto vlastnost postrádá, by nemělo vůbec docházet.²³

Pokud se však týká absolutní zápisuschopnosti označení, je třeba zmínit, že i označení, které samo o sobě není dostatečně inherentně distinktivní, může ve vztahu k určitým produktům v důsledku masivního nebo dlouhodobého užívání a propagaci získat požadovanou individualizační vlastnost.²⁴

Nicméně, stejně jako označení může užíváním získat rozlišovací způsobilost jako takovou, tak lze rozlišovací způsobilost jakéhokoliv stupně v důsledku masivního užívání na trhu posunout směrem výše a individualizační vlastnost ochranné známky ještě více posílit.

Zvýšená rozlišovací způsobilost je určitá známost značky způsobená aktivní přítomností na trhu svým charakterem blízka dobrému jménu, i když požadavky na její uznání jsou mírnější a spíše bližší obecné známosti ve shora uvedeném kvantitativním smyslu.

Zároveň je nutno podotknout, že pokud označení vykazuje vlastnosti dostačující pro průkaz silného dobrého jména, je toto určitou další nadhodnotou ve vztahu ke zvýšené rozlišovací způsobilosti. Tato situace je v rozhodovací praxi Evropské unie

²³ srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2006, č.j. 11 Ca 175/2005 - 58

²⁴ HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, str. 68 a násl.

častým jevem a jedná se do jisté míry o průnik ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 Nařízení.

Jistou prolínavostí dobrého jména a posuzováním, zda existuje nebezpečí záměny na straně veřejnosti napadeného označení se starší ochrannou známkou, se zabýval SDEU v rozsudku ze dne 11. listopadu 1997 ve věci C-251/95 „Sabel“.

Německý národní soud se na SDEU obrátil s předběžnou otázkou, zda pouhá asociace mezi dvěma označeními, aniž by byla starší známka u veřejnosti nějak známá, postačuje k tomu, aby bylo za podmínky shodnosti nebo podobnosti výrobků a služeb shledáno nebezpečí záměny na straně veřejnosti.

Jednalo se o starší grafickou ochrannou známku spočívající ve vyobrazení siluety kočkovité šelmy ve skoku proti napadenému označení obsahujícímu slovní prvek a grafický element znázorňující rovněž šelmu ve skoku. Velikostně a tvarově si označení byla podobná, avšak ne nikterak signifikantně.

SDEU dospěl k závěru, že pouhá asociace, která může být vyvolána na straně veřejnosti mezi dvěma ochrannými známkami následkem jejich společného významového obsahu (v daném případě figurativní prvek šelmy ve skoku), není sama o sobě dostačující pro konstatování, že existuje pravděpodobnost záměny.

Avšak SDEU jasně vyjádřil stanovisko, že není vyloučeno, aby taková pojmová podobnost mohla vyvolat pravděpodobnost záměny, pokud má dřívější známka mimořádnou rozlišovací způsobilost, a to buď sama o sobě, nebo kvůli dobrému jménu. Pravděpodobnost záměny nenastane v případě, kdy dřívější známka není veřejnosti dobře známá a sestává z vyobrazení, které nemá nijak nápaditý obsah.

SDEU zdůraznil, že čím větší rozlišovací způsobilost starší označení má, tím větší pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti existuje.

Tato stanoviska dále SDEU doplnil v rozsudku ze dne 29. září 1998 ve věci C-39/97 „Canon“ konstatováním, že známky s vysoce distinktivním charakterem požívají širší ochrany než označení s nižší rozlišovací schopností. Avšak tuto širší ochranu je třeba chápat pouze v mezích čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Určitý rámcový návod ohledně posuzování rozlišovací způsobilosti známky poskytl SDEU v rozsudku ze dne 22. června 1999 ve věci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer“ (zejména body 22 a 23). Soud zde zdůraznil nutnost vzít v úvahu vnitřní rozlišovací způsobilost známky a skutečnosti, zda jsou ve známce obsaženy popisné prvky, zároveň podíl na trhu, intenzitu užívání, geografický rozsah a dlouhodobost aktivní přítomnosti známky na trhu, investice vlastníka do propagace a podíl spotřebitelské veřejnosti, již je značka známá.

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu však přistupuje k posuzování důkazů ohledně zvýšené rozlišovací způsobilosti v rámci ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení vzhledem k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení poměrně vzácně.

Nikoliv vždy je totiž nutno se touto otázkou zabývat. Jedná se o případy, že mezi označeními pravděpodobnost záměny existuje i na základě pouhé vnitřní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.

Zároveň zde může být možnost, že jsou si označení natolik nepodobná, že by k nebezpečí záměny na straně veřejnosti nedošlo, ani kdyby dřívější známka tuto vlastnost nabyла.

K projednání dané otázky nejčastěji dochází v případech, kdy je inherentní rozlišovací způsobilost starší ochranné známky slabá a nastane situace, že je třeba zhodnotit, zda má známka dostatečnou individualizační sílu, aby mohlo být spravedlivě zamezeno zápisu označení této zaměnitelně podobné.

Dále se k průzkumu tohoto argumentu přistupuje zejména v případech, kdy porovnávaná označení vykazují podobnost ve figurativním prvku. Úřad pro harmonizaci

ve vnitřním trhu totiž ve své rozhodovací praxi ctí poměrně striktně zásadu, že slovní prvek v označení má na spotřebitele silnější vliv než element obrazový. To je dáno tím, že spotřebitel o známce referuje prostřednictvím slovních prvků mnohem snadněji než popisem komponentů obrazových.²⁵ V důsledku tohoto principu je na základě pouhé vnitřní rozlišovací způsobilosti v podstatě nemožné úspěšně uplatnit obrazovou známku oproti označení se slovním prvkem, pokud se jejich figurativní prvky naprosto neshodují. Výjimkou z tohoto je případ, kdy jsou dotčeny výrobky ve třídě 25 spadající pod pojmy oblečení, obuv a pokrývky hlavy, neboť se má dle evropské judikatury jednat o výjimečnou situaci, kdy spotřebitel klade větší důraz na grafické zpracování označení a jeho figurativní stránku.²⁶

Dále je důležité zmínit, že evropská judikatura připustila, že získání zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky může rovněž vyplývat z užívání dané známky jako součásti jiné zapsané ochranné známky. Stačí, že v důsledku tohoto užívání spotřebitelé spojují daný výrobek nebo službu s jedním zdrojem.²⁷

Jak tedy vyplývá ze shora uvedeného, zvýšená rozlišovací způsobilost je ve smyslu evropské rozhodovací praxe vlastnost známky, která může mít signifikantní vliv na výsledek sporu. Ačkoliv se do jisté míry prolíná s obecnou známostí známky a s dobrým jménem známky, je třeba ji od aplikace ustanovení čl. 8 odst. 2 písm. c) a čl. 8 odst. 5 Nařízení bezpečně odlišovat.

Pokud se týká čl. 8 odst. 2 písm. c) Nařízení, hraničním předělem je zde opět kritérium zápisu.

Rozdíl v aplikaci čl. 8 odst. 5 Nařízení spočívá v tom, že se lze na základě úspěšně prokázané zvýšené rozlišovací způsobilosti domoci zamítnutí přihlášky

²⁵ srov. rozsudek SDEU ze dne 14. července 2005 ve věci T-312/03 „Selenium-Ace“, bod 37

²⁶ rozsudek ze dne 6. října 2004 ve spojených věcech T-117/03, T-119/03 and T-171/03, „NLSPORT“

²⁷ viz např. rozsudek SDEU ze dne 7. září 2006 ve věci T-168/04 „Aire Limpio“

napadené ochranné známky pouze ve vztahu k výrobkům podobným nebo shodným těm, pro které má starší ochranná známka zvýšenou rozlišovací způsobilost.

Nicméně je nutno ohledně domácí rozhodovací praxe uvést, že Úřad průmyslového vlastnictví danou problematiku v rámci rozhodování o existenci pravděpodobnosti na straně veřejnosti donedávna opomíjel, avšak v posledních letech se snaží následovat praxi EU.

KAPITOLA 4. ZNÁMKOVÁ ŘADA

Dalším poměrně obvyklým argumentem, který má namítajícímu (příp. navrhovateli) pomoci úspěchu ve sporu, je skutečnost, že je vlastníkem známkové řady, což přináší rovněž možnost rozšíření rozsahu ochrany v mezích čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Definicí toho, co je známková řada, důsledky jejího vlastnictví a podmínkami, za jakých lze tento argument úspěšně uplatnit, se celkem podrobně zabýval SDEU v rozsudku ze dne 23. února 2006 ve věci T-194/03 „BAINBRIDGE“.

Pokud jsou námitky založeny na několika starších ochranných známkách a vyznačují-li se tyto známky vlastnostmi umožňujícími považovat je za součást jedné „série“ nebo „skupiny“ (tyto známky mají stejný rozlišující prvek doplněný jiným elementem nebo se vyznačují opakováním stejné předpony nebo přípony), představuje taková okolnost relevantní faktor pro posouzení existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení.

V takových případech totiž může být nebezpečí záměny na straně veřejnosti vyvoláno možností pouhé asociace mezi přihlašovanou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami této skupiny. Jde o situaci, kdy má napadené označení znaky společné se známkovou řadou, které jsou spotřebitele schopny vést k domněnce, že je

napadená známka součástí stejné série, a tudíž, že mají předmětné výrobky nebo služby stejný nebo příbuzný komerční původ.

V podstatě se jedná o podpůrný argument podobně jako v případě zvýšené rozlišovací způsobilosti. Opět se uplatní zejména tehdy, když posuzovaná označení vykazují podobnosti takového druhu, že nelze bez přidané hodnoty starší známky prokázat existenci přímého nebezpečí záměny na straně veřejnosti.

Nicméně pouhé vlastnictví známkové řady k úspěšnému uplatnění takové série nestačí. SDEU v předmětném judikátu²⁸ výslovně uvedl, že se lze takové asociace dovolávat pouze tehdy, když jsou současně splněny dvě podmínky.

- a) Vlastník známkové řady musí předložit důkaz o užívání všech ochranných známek náležejících do této série, nebo alespoň několika z nich, které lze za sérii považovat.

Aby ke shora uvedené asociaci došlo, je nutné, aby byly ochranné známky tvořící součást této série na trhu reálně přítomny. Důvodem je, že zohlednění sériové povahy starších ochranných známek znamená rozšíření rozsahu ochrany samostatně posuzovaných ochranných známek. Posouzení založené na pouhé existenci několika známkových zápisů v rejstříku proto musí být vyloučené.

- b) Napadené označení nejenže musí být podobné této řadě, ale rovněž musí vykazovat vlastnosti, díky kterým ho bude možné začlenit do série.

Tak tomu například nemusí být, je-li společný prvek starších sériových ochranných známek v přihlašované ochranné známce užíván v odlišném postavení, než v jakém se obvykle nachází v ochranných známkách příslušejících k sérii, nebo s odlišným sémantickým obsahem apod.

²⁸ srov. rozsudek ze dne 23. února 2006 ve věci T-194/03 „BAINBRIDGE“, body 125-127

Evropská známková praxe striktně vyžaduje důkaz o užívání předmětných známek, tím se zásadně liší od české rozhodovací praxe, která naopak ve většině případů toto po vlastníku nevyžaduje. Ve zbytku znaků však nepozoruji žádné odchylky.

Zároveň musím podotknout, že jsem se ve své pracovní praxi na Úřadě pro harmonizaci ve vnitřním trhu nesetkala s tím, že by vlastník důkaz o užívání známkové řady předložil, případně, že by v rámci odůvodnění rozhodnutí bylo nutné se tímto vůbec zabývat.

Principy ohledně přistoupení k projednání tohoto argumentu jsou obdobné, jako je tomu v případě zvýšené rozlišovací způsobilosti. Zároveň se tyto dva jevy vytvořené rozhodovací praxí prolínají. Důkazy předložené za jedním nebo za druhým účelem v podstatě splývají věcně i interpretačně.

Úspěšné uplatnění argumentu vlastnictví známkové řady je raritní. Tato skutečnost spočívá v tom, že lze většinou námitkám podaným dle čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení vyhovět na základě limitovaného počtu dřívějších práv (podrobně projednaných) a jejich inherentní (případně zvýšené) rozlišovací způsobilosti.

Celkově se tedy argument známkové řady jeví jako okrajový, nikoliv příliš významný. V podstatě má stejný účinek na výsledek řízení jako zvýšená rozlišovací způsobilost.

KAPITOLA 5. STRUČNÝ EXKURS DO ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANNÉ ZNÁMKY S DOBRÝM JMÉNEM

Vývoj známkoprávní ochrany po vzniku Československé republiky v roce 1918 byl dán politickým a hospodářským rozvojem země. Nejprve byly převzaty platné rakousko-uherské právní předpisy, což bylo provedeno zákonem č. 469 a č. 471 z roku 1919 a zákonem č. 261 z roku 1921.

Tato právní úprava v oblasti práv na označení trvala na území bývalého Československa až do roku 1952, kdy vstoupil v platnost zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech. Pak následovaly zákony č. 174/1988 Sb. a zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, který byl již částečně harmonizován s evropskou legislativou.²⁹

Zákon z roku 1988 zavedl institut tzv. „proslulých“ ochranných známek, které se rozsáhlým nebo dlouhodobým užíváním pro vysoce jakostní výrobky nebo služby staly všeobecně známé pro svého vlastníka na území republiky. O prohlášení ochranné známky za proslulou rozhodoval tehdejší Úřad pro vynálezy a objevy na žádost vlastníka, který byl povinen předložit příslušné doklady.³⁰ Jednalo se o přiznání v podstatě absolutní ochrany takovému označení, neboť ochrana nebyla omezena na žádné konkrétní výrobky a služby. Jednalo se o institut z dnešního pojetí nesourodý jak s ochranou dobrého jména, tak všeobecnou známostí známky. Nicméně šlo o důležitý krok ochrany označení s přidanou hodnotou ve formě určité známosti. Úřad zamítal ex officio všechny přihlášky ochranných známek s těmito shodnými. Vlastník proslulé ochranné známky mohl zakázat všem třetím osobám užívání shodného nebo zaměnitelného označení s proslulou ochrannou známkou a mohl požadovat výmaz

²⁹ ŠPINDLER, Karel. Zákon o ochranných známkách. *FCC PUBLIC* [online]. Dostupný z www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=32253 >

³⁰ KUPKA, Petr. Nová právní úprava ochranných známek. *PRÁVNÍ RÁDCE* [online]. Dostupný z [www.pravniradce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek](http://pravniradce.ihned.cz/c1-14010510-nova-pravni-uprava-ochrannych-znamek) >

všech takových ochranných známek z rejstříku. Proslulost ochranná známka získala úředním výrokem, celkem bylo do předmětného seznamu takových označení zařazeno 82 ochranných známek.

Institut „proslulé ochranné známky“ následný zákon o ochranných známkách neupravoval, nicméně takovým označením byla na přechodnou dobu poskytnutá zvýšená ochrana. Zákon č. 137/1995 Sb. zrušil úřední povinnost přezkumu shodnosti, přičemž vlastník proslulé známky ji nadále mohl uplatnit v rámci řízení o námitkách, avšak stále bez ohledu na výrobky a služby. Vlastník proslulé ochranné známky měl skutečně výsadní postavení, neboť mohl bez jakékoliv důkazní povinnosti úspěšně napadnout jakékoliv označení za předpokladu, že nebylo zapsáno déle než pět let a bylo přihlášeno po prohlášení proslulosti starší ochranné známky. Ochrana proslulých ochranných známek trvala do 2. října 2005, pokud její předmětná ochrana nezanikla (viz § 24 dotčeného zákona).³¹

Termín „ochranná známka s dobrým jménem“ se do české právní úpravy dostal na základě transpozice harmonizační směrnice do zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, která poměrně zásadně měnila obsah jednotlivých námitkových důvodů v předešlém zákoně.

Dle předešlého zákona (tj. § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/1995 Sb.) byl ve vztahu k všeobecně známé známce aplikován dvojí přístup, který v podstatě zahrnoval i současný koncept ochranné známky s dobrým jménem. Ochrana pro podobné a shodné výrobky nebo služby byla interpretována na základě čl. 6 bis Pařížské úmluvy. K rozšíření ochrany ve smyslu institutu dobrého jména pak došlo zejména na základě TRIPS, ovšem za podmínky registrace takové známky v České republice.³²

³¹ PÍTRA, Vladimír a kol: *Zákon o ochranných známkách: Komentář. Praha (Česká republika), C.H. Beck 1996, s. 62 a násl.*

³² PÍTRA, Vladimír a kol: *Zákon o ochranných známkách: Komentář. Praha (Česká republika), C.H. Beck 1996, s. 57 a násl.*

Nad rámec úpravy institutu ochranné známky s dobrým jménem ve smyslu Nařízení současný zákon o ochranných známkách zakotvil i známku všeobecně známou s dobrým jménem. Jak bylo zmíněno výše, ochranná známka s dobrým jménem tedy v rámci české právní úpravy může být jak ochrannou známkou zapsanou v rejstříku ochranných známek (§ 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách), tak známkou všeobecně známou ve shora uvedeném smyslu, tj. nezapsanou (§ 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách).

Nicméně opět s ohledem na současný trend pečlivé ochrany průmyslových práv si dovoluji tvrdit, že existence označení ve smyslu nezapsané ochranné známky s dobrým jménem je spíše teoretická. Její uplatnění by rovněž ztížila i neostrá hranice mezi charakterem všeobecné známosti a dobrého jména. Rovněž je zde specifikum ohledně výrobků a služeb, které by měly ukazovat na vztah s vlastníkem všeobecně známé známky. Nejedná se tedy o požadavek zásahu do práv z ochranné známky s dobrým jménem ve smyslu základních ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách, spíše by mělo jít o to, aby mezi kolizními produkty existovala určitá souvislost. Jsem názoru, že by se ohledně tohoto požadavku měla brát analogicky určitá tržní souvislost ve smyslu judikatury SDEU ohledně těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména (více viz Část 3, kapitola 1., oddíl 1.)

Zákon č. 441/2003 Sb. rovněž vedle pojmu pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti, který v podstatě nahradil předešlý termín „zaměnitelnosti“, do zákonné úpravy začlenil slovo „asociace“. Vyvolání představy o souvislosti přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou, se kterým vlastnost dobrého jména starší ochranné známky souvisí, jak bylo vysvětleno výše.

Přestože se interpretace daných problematik vztahuje v podstatě na výklad všech harmonizovaných norem, v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví některé z ustálených pravidel bývají opomíjeny. Zde hovořím zejména o uplatňování argumentů zvýšené rozlišovací způsobilosti v rámci asociace mezi označeními (přestože se

v současné době situace „zevropšťuje“) a dále o požadavcích ohledně úspěšného uplatnění známkové řady.

KAPITOLA 6. SOUBĚH ŽÁDOSTI O PŘEDLOŽENÍ DŮKAZU O UŽÍVÁNÍ STARŠÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY S PRŮKAZEM JEJÍHO DOBRÉHO JMÉNA

Nařízení v námitkovém řízení poskytuje vlastníku pozdějšího označení vcelku účinný obranný nástroj, kterým je povinnost namítajícího na žádost přihlašovatele předložit důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na relevantním území řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána. Ve sporném řízení lze po té uplatnit pouze ty výrobky a služby, pro které byla namítaná ochranná známka skutečně užívána (viz čl. 42 odst. 2 a 3 Nařízení).

Přípustnost takové žádosti je podmíněna tím, že namítaná ochranná známka byla zapsána více než pět let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství. Po pěti letech má totiž vlastník ochrannou známku povinnost užívat. Do uplynutí pětileté lhůty poskytuje ochranné známce plnou ochranu pouhý zápis v rejstříku, stejně jako je tomu podle české právní úpravy. Na rozdíl od české právní úpravy se však tato prokazovací povinnost jakožto relevantní požadavek účastníka řízení uplatňuje již v rámci námitkového řízení.

Avšak k řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu je nutné poznamenat, že na základě ustanovení čl. 57 odst. 2 Nařízení musí v rámci předmětné žádosti vlastník starší ochranné známky rovněž prokázat skutečné užívání v období pěti let před podáním návrhu, a to opět za předpokladu, že uplatňovaná ochranná známka nebyla zapsána kratší dobu.

Důkazy o skutečném užívání musí prokazovat konkrétní a objektivní skutečnosti, které nasvědčují účelnému užívání předmětné ochranné známky na trhu. Obecným rámcem pro úspěšnou akceptaci předložených podkladů je, aby Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu mohl učinit celkový závěr, že namítaná ochranná známka slouží skutečnému obchodnímu účelu. Kritéria prokázání skutečného užívání nejsou stanoveny žádným relevantním předpisem a vychází především z ustálené judikatury.³³

Lze konstatovat, že jsou zde kladené v podstatě stejné požadavky jako v řízení o návrhu na zrušení ochranné známky z důvodu neužívání, jak je známe z praxe Úřadu průmyslového vlastnictví.

Ačkoliv se může zdát otázka souběhu žádosti přihlašovatele o předložení důkazu o užívání starší ochranné známky s průkazem jejího dobrého jména nadbytečná, neboť lze logicky usuzovat, že pokud má ochranná známka dobré jméno (nebo zvýšenou rozlišovací způsobilost), zákonitě musí být i řádně užívána, mohou ve vzájemném propojení těchto institutů nastat určitá úskalí.

Je totiž z hlediska procesních lhůt nutné řešit, které z předložených důkazů lze v rámci kterého z daných institutů akceptovat.

Namítající je v rámci řízení dle ustanovení čl. 8 odst. 5 Nařízení povinen prokázat, že namítaná ochranná známka měla dobré jméno před podáním napadené přihlášky ochranné známky, resp. před datem a k datu její případné priority.

Nicméně relevance časového hlediska zde není natolik striktní, neboť dobré jméno si může ochranná známka udržet poměrně dlouhou dobu, kdy především záleží na charakteru dotčených výrobků a obvyklých jevů na daném trhu, nebo naopak, může

³³ srov. Office for Harmonisation in Internal Market. *Current Trade Mark Practice. Part C. Opposition. Section 6. Proof of use. s. 8 a násl.* [online]. Alicante(Spain): 2.6.2014. dostupný z [www: <https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/06/part_c_opposition_section_6_proof_of_use/part_c_opposition_section_6_proof_of_use_cs.pdf>](https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-C/06/part_c_opposition_section_6_proof_of_use/part_c_opposition_section_6_proof_of_use_cs.pdf)

ho získat za poměrně krátké období apod. Opět je nutno danou věc posoudit s důrazem na všechny relevantní faktory za předpokladu dodržení časového období vztahujícího se před podání přihlášky ochranné známky.

Zároveň se ve vztahu k dobrému jménu neuplatní požadavek trvání zápisu pět let³⁴ ve smyslu čl. 42 odst. 2 Nařízení, aby povinnost poskytnout předmětné důkazy ohledně dobrého jména vznikla. To je bezvýhradná podmínka při uplatnění ochranné známky, která musí být již při podání námitek (příp. návrhu) zapsaná.

(Na rozdíl od české známkoprávní praxe, která za předpokladu pozdějšího zápisu umožňuje založit námitky nebo návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou na přihlášce, i když se má jednat o uplatnění ochranné známky s dobrým jménem. Je zde názor, že případné dobré jméno přihlášky ochranné známky lze přenést na později zapsané označení.)

Zatímco u posuzování dobrého jména je stěžejním datem prioritá napadené přihlášky ochranné známky Společenství (u řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou rovněž datum podání návrhu), u posuzování řádného užívání na základě žádosti je to datum zveřejnění přihlášky a období pět let nazpět, resp. u návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou rovněž pět let před podáním návrhu.

Zde je třeba zdůraznit, že posouzení užívání starší ochranné známky v relevantním období má přednost před otázkou, zda měla předmětná ochranná známka před podáním přihlášky dobré jméno. Z povinnosti předložit důkazy o skutečném užívání namítané ochranné známky není vyňata žádná starší ochranná známka splňující kritéria stanovená Nařízením. Bez prokázání relevantních skutečností ve vztahu k žádosti o užívání by byly námitky nebo návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou zamítnuty a projednání otázky dobrého jména by bylo irelevantní.

³⁴ Pro námitky podané proti mezinárodním ochranným známkám s vyznačením EU platí povinnost namítajícího prokázat řádné užívání jeho známky, pokud byla zapsána šest měsíců po datu prvního opětovného zveřejnění mezinárodního zápisu.

Rovněž s ohledem na koncentraci námitkového řízení (viz shora) a povinnosti navrhovatele dle pravidla 37 prováděcího Nařízení Komise nelze většinou důkazy předložené za účelem prokázání užívání starší ochranné známky posoudit též ve vztahu k otázce dobrého jména. Avšak obrácená situace je dokonce povinná.

S ohledem na procesní postupy Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu je lhůta stanovená pro předložení důkazů o užívání většinou pozdější, a tak tyto důkazy nelze vzít v úvahu v rámci posuzování dobrého jména, k nimž byl vlastník starší ochranné známky povinen v dřívější fázi řízení. Naopak důkazy ohledně dobrého jména byly v rámci pozdější lhůty předloženy včas, a tak je Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu musí vzít v úvahu.

Česká právní úprava institut žádosti o prokázání užívání připouští pouze v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, a to na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona o ochranných známkách. V řízení o námitkách lze vycházet pouze z rejstříkových údajů.

Ačkoliv zmiňované ustanovení výslovně neuvádí, kdy má být užívání prokazováno a posuzováno, je třeba vycházet z logického výkladu v souvislosti s ustanovením § 31 odst. 1 písm. a) citovaného zákona v návaznosti na výklad obdobného ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) dříve platného zákona č. 137/1995 Sb., které za rozhodnou dobu počítalo pět let nazpět od podání návrhu na výmaz. V souladu se shora provedeným výkladem Úřad průmyslového vlastnictví za rozhodnou dobu proto považuje období pěti let před zahájením řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou. Rovněž lze konstatovat, že se jedná o stejný princip, na němž je založen čl. 57 odst. 2 Nařízení.

Účelem možnosti podat žádost o předložení důkazu o užívání starší ochranné známky je zamezit uplatňování tzv. blokačních výrobků a omezit rozpory mezi jednotlivými ochrannými známkami. Na rozdíl od posuzování dobrého jména zde nejde o to vyhodnotit ochrannou známku z kvalitativního hlediska.

Přestože se může zdát, že posuzování důkazů o užívání starší ochranné známky může způsobovat přetížení úřadů, mám za to, že opak je pravdou. Kromě toho, že rozhodnutí, které vychází ze skutečné situace na trhu, je beze sporu po faktické stránce správnější, paradoxně může referentovi ulehčit práci a urychlit řízení. Jedná se zejména o případy dlouhých seznamů výrobků a služeb starší ochranné známky, které se díky žádosti o užívání vyeliminují na minimum. V praxi vlastníci užívají ochranné známky pro jeden nebo pouze několik výrobků či služeb, a tak je následné porovnávání s napadenými produkty výrazně urychleno.

Ačkoliv se ve věci probírané žádosti jedná o důležitý právní obranný nástroj ve sporném řízení, je českými účastníky v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví využíván zcela minimálně. Otázkou je, zda je tento jev způsoben nedostatečnou znalostí zákona nebo neuvědoměním si, jak zásadně se důsledek může projevit ve výsledku řízení, zejména při současném trendu zapisovat známky pro nejrozličnější výrobky, jejichž produkcí se vlastníci nezabývají a ani to neplánuje.

V námitkovém řízení zákon o ochranných známkách tento obranný nástroj přihlašovatelům neposkytuje. V dané situaci lze vlastníku pozdějšího označení doporučit podat návrh na zrušení starší ochranné známky z důvodu neužívání. Nicméně, takový proces je velmi zdoluhavý, a to zejména pokud by šlo o starší ochrannou známku Společenství.

Avšak připravovaná nová harmonizační směrnice s možností uplatnit žádost o předložení důkazu o užívání starší ochranné známky v rámci námitkového řízení ve všech členských státech počítá.

ČÁST. 3 OCHRANNÁ ZNÁMKA S DOBRÝM JMÉNEM A OSTATNÍ KRITÉRIA ČL. 8 ODS. 5 NAŘÍZENÍ

Jak již bylo uvedeno výše, znění článku 8 odst. 5 Nařízení působí interpretační nejasnosti. Předmětný článek stanoví hned několik podmínek pro jeho úspěšné uplatnění. O té základní, a to že starší ochranná známka musí mít na relevantním území dobré jméno, je podrobně pojednáno shora. Taktéž se práce věnuje tématu dotčených výrobků a služeb a interpretaci daného ustanovení, které zmiňuje jen jejich případnou nepodobnost.

Dále je nutné, aby zde byla totožnost nebo podobnost napadeného označení se starší ochrannou známkou.

Zároveň je třeba, aby užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Zejména tato poslední podmínka patří k interpretačně nejsložitějším a rozhodovací praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu na ní klade obrovský důraz.

KAPITOLA 1. PODOBNOST A SHODNOST OZNAČENÍ

Úvodem je třeba zdůraznit, že rozhodovací praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu v posuzování podobnosti mezi označeními aplikuje objektivní princip. Důsledkem je, že ačkoliv například některá posuzovaná označení nejsou podobná zaměnitelně, jsou označena za podobná objektivně, a to třeba i jen díky jednomu společnému písmenu nebo na základě přítomnosti shodného zcela nedisťinktivního prvku. V posouzení dalších relevantních kritérií, která jako primární podmínku vyžadují podobnost, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu postupuje separátně v rámci každého takového ustanovení.

Posouzení podobnosti jako takové, tedy podobnosti objektivní, se v rámci ustanovení čl. 8 odst. 5 Nařízení neliší od projednávání tohoto v rámci čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení. Vždy je provedeno porovnání z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického. Avšak zásadní rozdíl v celkovém posouzení relevantních faktorů spočívá v tom, že pro aplikaci čl. 8 odst. 5 Nařízení je třeba podstatně menší stupeň takové podobnosti, dokonce i takové, která by za předpokladu shodnosti výrobků a služeb a při uplatnění kompenzační zásady nevedla k vyvolání nebezpečí záměny na straně veřejnosti.

Ačkoliv jsou totiž při porovnávání objektivní podobnosti v rámci námitek podaných na základě ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) nebo čl. 8 odst. 5 Nařízení dána v podstatě stejná kritéria, je nutné zdůraznit odlišný účel předmětných ustanovení, ze kterého plyne i zmiňovaná rozdílná potřebná míra podobnosti mezi porovnávanými označeními.

Účelem ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) je prevence před zápisem označení, mezi nímž a namítanou ochrannou známkou by mohlo dojít na straně veřejnosti k pravděpodobnosti záměny, pokud jde o komerční původ zboží nebo služeb. Účelem ustanovení čl. 8 odst. 5 je prevence před zápisem takové přihlášky ochranné známky, která by za předpokladu užívání na trhu mohla zasahovat do práv plynoucích z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. V rámci uplatňování dobrého jména předpokládaná podobnost mezi označeními může být shledána pouze v takové míře, aby relevantní spotřebitelská veřejnost vnímala určitou souvislost mezi nimi, přičemž je nemusí zaměnit.

Ačkoliv se určení shodnosti označení může zdát jasné, je třeba zmínit, že zejména v případě kolize známek slovních a slovních grafických může nastat problém určit, zda se jedná o totožnost, anebo pouhou podobnost, třebaže velmi vysokou. Takové známky většinou nevykazují žádné vyjádřitelné rozdíly (běžný typ písma vs. slovní známka). V tomto ohledu uvedl SDEU názor, že vnímání označení jako totožných není výsledkem jejich přímého porovnání. Zanedbatelné rozdíly zůstanou u

průměrného spotřebitele bez povšimnutí. Označení shodná jsou označení taková, která jsou úplnou reprodukcí nebo ta, která se liší zcela zanedbatelně.³⁵

Stěžejním obecným kritériem čl. 8 odst. 5 Nařízení však je, aby dotčená spotřebitelská veřejnost viděla mezi danými označeními souvislost a vytvořila si mezi nimi spojení, i když by je nezaměnila.

KAPITOLA 2. SHLEDÁNÍ URČITÉHO SPOJENÍ

Požadavek shledání určitého spojení mezi označeními, i když by je veřejnost přímo nezaměňovala, není stanoven žádným z článků Nařízení, nýbrž vyplynul především z judikatury³⁶, která nastínila stěžejní kritéria, která mohou takové situaci nasvědčovat.

Existence takového spojení musí být opět posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, mezi které patří (viz rozsudek SDEU a ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-253/07 „Intel Corporation”, bod 42):

- stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami;
- povaha kolizních výrobků nebo služeb, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i dotčené veřejnosti;
- intenzita dobrého jména starší ochranné známky;
- stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné známky;
- existence nebezpečí záměny u veřejnosti.

³⁵ rozsudek ze dne 20. března 2003 ve věci C-291/00 „LTJ Diffusion“, bod 53 a 54

³⁶ srov. rozsudky SDEU ze dne 23. října 2003 ve věci C-408/01 „Adidas“, bod 29 a 31, a ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-253/07 „Intel Corporation”, bod 66

Shora uvedený seznam je pouze příkladný a i jiná kritéria mohou být rozhodná. Zároveň k popsané situaci může dojít i na základě jediného z nich.

Předně nelze na základě pouhé podobnosti nebo dokonce i shodnosti označení dojít k závěru o existenci spojení mezi značkami, pokud se dotčené veřejnosti nepřekrývají. Může se stát, že se veřejnost, které se týká každá z obou známek, nikdy nesetká s druhou známkou, takže si mezi těmito ochrannými známkami neučiní žádné spojení. Mimo to, i když je veřejnost dotčená výrobky nebo službami, pro které jsou kolidující ochranné známky zapsány, totožná nebo se do určité míry překrývá, uvedené výrobky nebo služby mohou být natolik rozdílné, že pozdější ochranná známka nebude schopna u relevantní veřejnosti starší ochrannou známku evokovat. Proto musí být při posuzování existence spojení mezi těmito ochrannými známkami zohledněna povaha výrobků nebo služeb, pro které byly jednotlivé kolidující ochranné známky zapsány. Je třeba rovněž zdůraznit, že některé ochranné známky mohly získat dobré jméno přesahující veřejnost dotčenou výrobky nebo službami, pro které byly tyto ochranné známky zapsány. V tomto případě by daná souvislost mohla být evokována. Se stoupající rozlišovací způsobilostí pravděpodobnost, že by spotřebitel mohl vnímat předmětné spojení mezi značkami, stoupá.

Dle mého názoru se však faktor existence nebezpečí záměny na straně veřejnosti, a to jako podpůrná okolnost vedoucí ke shledání existence předmětného spojení, aplikace čl. 8 odst. 5 Nařízení týká jen zcela výjimečně. Je to dáno hned několika důvody.

Podmínkou nebezpečí záměny na straně veřejnosti dle čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení je jednak podobnost kolizních označení, zároveň i podobnost nebo totožnost výrobků a služeb. Kdyby byly splněny dané podmínky, k projednání předmětné problematiky by v rámci evropské praxe vůbec nedošlo. Zároveň, kdyby se k námitkám dle čl. 8 odst. 5 Nařízení přistoupilo pouze ve vztahu k výrobkům a službám, pro něž přihláška ochranné známky nebyla v rámci jednoho řízení dosud zamítnuta, byl by tento argument rovněž lichý. Dotčené výrobky a služby by se nevztahovaly ke shledanému nebezpečí záměny na straně veřejnosti.

Pokud by zde připadala v úvahu situace uplatnění čl. 8 odst. 5 Nařízení ve vztahu k podobným výrokům, kterou judikatura připouští, tak jako tak by se nejednalo o nebezpečí záměny na straně veřejnosti ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) Nařízení. V takovém případě by označení nevykazovala dostatečnou podobnost.

Zřejmě jedinou situací, která přichází v úvahu, je shledání nebezpečí záměny na straně veřejnosti v případě, že namítající podal námitky jediné na základě ustanovení čl. 8 odst. 5 Nařízení. Úřad by pak nad rámec dispoziční zásady řízení vyřešil případnou pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti jako jakousi kvazi předběžnou otázku.

Předmětem diskuze se zároveň může stát možnost, zda by se neměl tento faktor interpretovat pomocí fikce, ve smyslu nebezpečí záměny na straně veřejnosti za předpokladu shodnosti kolizních výrobků. Osobně však toto nepovažuji za pravděpodobné.

V každém případě, ze shora uvedeného rozsudku SDEU jasně vyplývá, že posouzení existence takového spojení ze strany spotřebitelské veřejnosti je nutno posuzovat individuálně s přihlédnutím ke zvláštnostem daného případu. Uvedené faktory jsou jen návodná stanoviska.

Závěrem je k této kapitole nutno dodat, že i pokud se v předmětném sporu naplní podmínka shodnosti nebo podobnosti kolizních označení, zároveň zde existuje pravděpodobnost shledání určitého spojení mezi nimi ze strany spotřebitelské veřejnosti (za předpokladu úspěšného prokázání dobrého jména) a dobré jméno, stále to samo o sobě ještě nestačí k úspěchu v rámci řízení na základě čl. 8 odst. 5 Nařízení.

Avšak jedná se o velmi důležitý faktor, neboť jak potvrzuje judikatura³⁷, při absenci předmětného „shledání určitého spojení“ je velmi nepravděpodobné, že by pozdější známka těžila z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim byla na újmu.


³⁷ rozsudek SDEU ze dne 26. 9. 2012 ve věci T-301/09 „Citage“, bod 96

Proto lze námitky zamítnout na základě absence „spojení“ a neprojednat ostatní relevantní kritéria čl. 8 odst. 5 Nařízení, neboť v předmětném případě k zásahu do práv ve smyslu dotčeného ustanovení Nařízení nemůže dojít.

Z relevantní judikatury – v následujících případech nebyla Soudním dvorem Evropské unie nebo Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu shledána existence „určitého spojení“

(Uvedení příkladů shledání této skutečnosti považuji za nadbytečné, neboť u níže uvedených rozhodnutí ohledně zásahů do jednotlivých práv z ochranné známky s dobrým jménem takové spojení nutně shledáno bylo, a tak je možné dané případy využít i zde.)


Rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 9. září 2014 ve věci R 2350/2013-4 „RIO PRODUCTS“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 2. října 2013 ve věci B 1 858 763)

RIO	
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společenství

Odvolací odbor Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu shledal nepravděpodobné, že by zde dotčená veřejnost viděla spojení ve smyslu shora uvedené judikatury. Odkázal na to, že se zde nepřekrývá dotčená veřejnost, neboť se jedná

o rybářské vybavení (napadené výrobky) a cartridge do tiskáren na straně druhé (namítané výrobky). U tak vzdálených výrobků nelze předpokládat asociaci. Ačkoliv má starší ochranná známka dobré jméno pro cartridge, skutečnost, že pro rybářské vybavení má slovo „RIO“ (španělsky řeka) nízkou rozlišovací způsobilost, musí být vzata v úvahu. Nelze tudíž předpokládat, že by napadené označení mohlo jakkoliv profitovat na starší ochranné známce.

Rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ve věci ze dne 29. června 2010 ve věci R 696/2009-4 „CORONA“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 29. dubna 2009 ve věci B 1 080 094), potvrzeno rozsudkem SDEU ze dne 20. června 2012 ve věci T-357/10

KARUNA	
starší ochranná známka s dobrým jménem	přihláška ochranné známky Společenství

Jednalo se starší ochranné známky chráněné v pobaltských republikách. Slovo „KARUNA“ přitom v litevštině znamená „koruna“ a „CORONA“ napadeného označení nemá žádný význam v relevantních jazycích. Bylo zde shledáno, že dotčená veřejnost nebude předmětná označení asociovat. Vykazují totiž signifikantní rozdíly ze všech tří hledisek.

KAPITOLA 3. TĚŽENÍ Z ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI NEBO DOBRÉHO JMÉNA, ÚJMA NA NICH

Za předpokladu, že starší ochranná známka požívá dobrého jména, napadené označení je s ní shodné nebo je jí podobné a existuje možnost z pohledu spotřebitelské veřejnosti shledat určité spojení mezi nimi, je nutno zkoumat, zda za dané situace dojde k tomu, že by užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Musí zde nastat zásah do práv, která z dobrého jména plynou. Jedná se o část předmětného ustanovení poměrně zapeklitou, která činí asi největší interpretační potíže.

Krom průkazu ostatních relevantních skutečností musí namítající na základě ustanovení pravidla 19 odst. 2 písm. c) prováděcího Nařízení Komise též předložit důkazy či argumenty, že by k takovému zásahu do jeho práv mohlo dojít, kdy u řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou není navrhovatel vázán stanovením žádné prekluzivní lhůty.

V návaznosti na čl. 5 odst. 2 harmonizační směrnice totiž čl. 9 odst. 1 písm. c) Nařízení stanoví právo vlastníku ochranné známky zakázat třetím stranám užívat napadené označení bez jeho souhlasu, pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší známky Společenství nebo jim bylo na újmu (za předpokladu splnění dalších kritérií).

Ačkoliv je oficiální překlad výše uvedených článků harmonizační směrnice a Nařízení do českého jazyka uveden v podmiňovacím způsobu, je nutné uvést, že tyto dva stěžejní články v anglickém jazyce kondicionál postrádají. Tato z hlediska jazykového poměrně drobná nuance však způsobila nemalé interpretační obtíže. Bylo totiž nezbytné řešit, zda je pro úspěšné uplatnění tohoto práva plynoucího z vlastnictví ochranné známky s dobrým jménem nutné, aby zde k takové situaci už došlo, nebo je dostačující pouze potenciální nebezpečí.

Jasně stanovisko k tomuto problému zaujal SDEU s tím, že vlastník starší ochranné známky není povinen prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky. Nemůže totiž být nucen čekat, až k němu skutečně dojde, aby se mohl dožadovat zákazu užívání napadené známky. Vlastník starší ochranné známky musí nicméně prokázat existenci okolností, které umožňují dojít k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde.³⁸

Tyto závěry nelze označit za překvapivé. Kdyby totiž soud zastal názor opačný, jevílo by se to být proti celému smyslu zvýšené ochrany známky s dobrým jménem. Koncepce celého institutu je zejména v rámci řízení námitkového výrazně preventivní povahy. Naplnění zásahu do práv starší ochranné známky s dobrým jménem v reálné úrovni připadá v úvahu spíše až v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Vzhledem k tomu, že potenciální skutečnost nelze většinou prokázat důkazy, stačí, aby namítající předložil logický sled argumentů a vysvětlení, jakým způsobem by v tomto konkrétním případě k těžení nebo újmě na rozlišovací způsobilosti nebo dobrém jméně došlo.

Musí poskytnout logický rozbor situace založený na dedukci a pravidlech pravděpodobnosti. Namítající je povinen předložit skutečnosti umožňující dospět k závěru *prima facie* o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu či újmy.³⁹

Podrobněji se otázkou této povinné argumentace bude práce zabývat níže, neboť odůvodnění musí být založeno na určitých jevech, které byly zformovány relevantní judikaturou, s níž se je nejprve nutné blíže seznámit.

³⁸ viz rozsudek SDEU ze dne 27. 11. 2009 ve věci C-252/07 „Intel“, bod 37-38

³⁹ rozsudek SDEU ze dne 20. května 2005 ve věci T-67/04, „Spa Finders“, bod 40

Požadavek předmětné argumentace je dán tím, že účelem konstrukce čl. 8 odst. 5 Nařízení není automatická ochrana dobrého jména známky jako takového. Nemá totiž sloužit pouze jako obrana před zápisem každého podobného nebo shodného označení, nýbrž je třeba naplnit podstatu celého ustanovení, respektive alespoň jednu z dalších podmínek. V daném případě se totiž v rámci koncepce ochranné známky s dobrým jménem jedná o ochranu její funkce garanční a propagační, nikoliv rozlišovací, jako je tomu v rámci posuzování pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti.

Vysvětlujícím mezníkem zde může být tvrzení, že čím lépe zná spotřebitel starší ochrannou známku, kterou spojuje s určitými vlastnostmi, hodnotou, atraktivitou atd., tím menší je pravděpodobnost, že by ji zaměnil se známkou podobnou. Nicméně, bude vnímat určitou spojitost, která u něj neprojde bez povšimnutí. To může mít za následek protiprávní těžení na rozlišovací způsobilosti nebo dobrém jménu nebo újmu na nich, pokud se týká střetu kolizních známek.

Ačkoliv text příslušných ustanovení Nařízení a Směrnice indikuje, že by se měly formy zásahu do práv dělit na čtyři druhy, judikatura zahrnula těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména pod jeden celek.⁴⁰

Rozlišujeme tedy následující druhy zásahu do práv plynoucích z vlastnictví ochranné známky s dobrým jménem:

- protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky
- újma způsobená rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky
- újma způsobená dobrému jménu této ochranné známky

⁴⁰viz např. rozsudek SDEU ze dne 27. listopadu 2009 ve věci C-252/07 „Intel“, bod 27-28

ODDÍL 1. TĚŽENÍ Z ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI NEBO DOBRÉHO JMÉNA

Z podstaty věci je sjednocení protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky pod jeden celek logické, neboť jak již ostatně vyplývá z předchozích částí práce, dané vlastnosti ochranné známky spolu úzce souvisí.

Dobré jméno a zvýšená (resp. vysoká) rozlišovací způsobilost ochranné známky jsou v podstatě vzájemně podmíněné znaky, přičemž lze tvrdit, že dobré jméno známce přináší zvýšenou rozlišovací způsobilost a naopak. Díky tomuto úzkému sepětí daných známkoprávních faktorů je i zásah do nich vzájemně propojen, striktní dělení je v podstatě nemožné.

K tomuto je vhodné odkázat na stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston přednesené dne 26. června 2008 k věci C-252/07 „Intel“ (bod 33), které zdůrazňuje nejasnou hranici v předmětném zásahu a společně danou skutečnost označuje jako „parazitování“ s tím, že případný rozdíl mezi parazitováním na dobrém jméně nebo na rozlišovací způsobilosti není podstatný.

Zároveň jsem názoru, že český překlad části předmětného ustanovení působí jisté interpretační obtíže, přičemž jeho anglické znění je ve vztahu k jeho podstatě o něco přesnější („take unfair advantage of“ – „získat nespravedlivou výhodu“). Z anglické dikce předmětné části ustanovení je zřejmé, že se bude jednat o situaci, kdy přihláška ochranné známky získá „nespravedlivou výhodu“, pokud se týká jejího uvedení na trh, a to tím, že se v přeneseném slova smyslu „sveze“ na pověsti starší známky.

Judikatura danou situaci definuje jako „prospěch“. Pojem „prospěch“ pak dle SDEU zahrnuje případy, ve kterých došlo ke zjevnému využívání známé ochranné známky nebo parazitování na této ochranné známce, nebo ve kterých dojde k pokusům o získání prospěchu z její pověsti.

Jinými slovy se jedná o nebezpečí, že obraz ochranné známky s dobrým jménem nebo vlastnosti odrážené touto ochrannou známkou jsou přenášeny na výrobky označené přihlašovanou ochrannou známkou, takže jejich uvádění na trh je zjednodušeno touto asociací se starší ochrannou známkou s dobrým jménem.⁴¹

Vzhledem k tomu, že se zde jedná o zákaz získání určité výhody z pověsti starší ochranné známky, je zřejmé, že zde musí být kladen důraz na spotřebitelskou veřejnost, neboť je to právě její chování a vnímání, na které je výhoda zaměřena.

Předmětný zásah do práv starší ochranné známky zde musí být posuzován z pohledu běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele dotčených výrobků nebo služeb.⁴²

Při posuzování skutečností, zda k tomuto zásahu dochází, je samozřejmě nutné vzít v úvahu všechny zvláštnosti případu, přičemž jsou faktory, které předmětné situaci mohou nasvědčovat více.

Čím silnější a intenzivnější je rozlišovací způsobilost starší ochranné známky nebo její dobré jméno, tím pravděpodobnější je vzájemná asociace mezi předmětnými označeními (taková situace se může týkat i známek, jejichž vnitřní distinktivita je nižší), a tudíž i snáze může dojít k popisované situaci získání neoprávněného prospěchu. Totéž platí v případě vyššího stupně podobnosti.

Ačkoliv shora uvedené stanovisko generální advokátky uvádí jako příklad společnost Rolls Royce a její možnost zabránit výrobci whisky využívání dobrého jména ochranné známky Rolls Royce na propagaci své značky, měla by zde být určitá spojitost nebo blízkost mezi dotčenými výrobky a službami. Mělo by se jednat o tzv. sousedící trhy. Jde o situaci, kde by se mohlo zdát, že jde o jakousi expanzi značky v rámci její přirozené činnosti do příbuzného sektoru (např. farmaceutické přípravky vs. kosmetika). V tomto novém sektoru by pak přihlašované označení profitovalo z image a

⁴¹ rozsudek SDEU ze dne 22. března 2007 ve věci T-215/03 „VIPS“, bod 40

⁴² rozsudek SDEU ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C252/07 „Intel“

prestiže starší ochranné známky ze sousedního segmentu trhu.⁴³ Samozřejmě, čím je však dobré jméno intenzivnější a silnější, dané výrobky nebo služby mohou být vzdálenější (např. shora uvedený příklad automobilu a whisky je možný pouze za předpokladu velmi intenzivního dobrého jména).

Ačkoliv koncept těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména naznačuje, že zde bude primárně úmysl přihlašovatele, je nutné zdůraznit, že toto není podmínkou aplikace předmětné části ustanovení. Nedobrá víra při podání přihlášky zde nutně nemusí existovat.

Rovněž je nutné upozornit na skutečnost, že v daném případě se jedná o zásah do image a prestiže značky jako takové, nikoliv o útok na ekonomické zájmy vlastníka starší ochranné známky. To je dáno tím, že ten, kdo by v daném případě byl ekonomicky poškozen dojmem prestiže výrobků přihlašovatele, by byli spíše ostatní soutěžitelé, kteří by se dostali do nevýhody, nikoliv vlastník sám.⁴⁴

⁴³ Office for Harmonisation in Internal Market. *Current Trade Mark Practice. Part C. Opposition. Section 5. Trade marks with Reputation Article 8(5)CTMR. s. 51 a násl.* [online]. Alicante(Spain):


1. 8. 2014. Dostupný z www: <https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/13_part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr_en.pdf>

⁴⁴ Office for Harmonisation in Internal Market. *Current Trade Mark Practice. Part C. Opposition. Section 5. Trade marks with Reputation Article 8(5)CTMR. s. 52* [online]. Alicante(Spain): 1. 8. 2014.

Dostupný z www: <https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/13_part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr_en.pdf>


Z relevantní judikatury – v následujících případech bylo Soudním dvorem Evropské unie nebo Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu shledáno protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména

Rozsudek SDEU ze dne 16. dubna 2008 ve věci T-181/05 „Citibank“

CITIBANK et al	
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společenství

SDEU v daném případě seznal, že existuje velká pravděpodobnost, že užívání přihlašované ochranné známky „CITI“ celními agenturami (pro které byla napadená přihláška ochranné známky přihlašována) vede k parazitování (neoprávněnému těžení z dobrého jména ochranné známky „CITIBANK“) ze značných investic vynaložených vlastníkem starší ochranné známky za účelem dosažení dobrého jména.

Prvoinstanční rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 20. března 2014 ve věci B 2 223 603 „Auto Avia“ (opravný prostředek neuplatněn)

AVIA	
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společenství

Na základě úspěšně prokázaného intenzivního dobrého jména zde byla shledána souvislost s výrobky ve třídách 1, 2, 3 a 21 s poznámkou, že u některých se jedná

o spojení vyložené minimální. Na základě shodného prvku „AVIA“ doplněného nedistinktivním elementem „AUTO“ bylo shledáno, že je velmi pravděpodobné, že by relevantní namítané zboží bylo na základě dlouhodobého a extenzivního užívání na trhu pro nákladní automobily asociováno s předmětným zbožím přihlašovatele. Pro něj by potom byly marketing a propagace jednodušší s tím, že by nepochybně docházelo k prospěchu z dobrého jména ochranné známky. Obraz starší známky, který je spojován s tradicí a spolehlivostí, by byl přenesen na výrobky přihlašovatele.

Rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 28. července 2014 ve věci R 1998/2013-5 „TIFFANY“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 14. 8. 2014 ve věci B 1 564 403)

TIFANY	TIFFANY
starší ochranná známka s dobrým jménem	přihláška ochranné známky Společensví

Na základě úspěšně prokázaného dobrého jména ochranné známky „TIFFANY“ pro šperky a přístroje bylo shledáno, že v souladu s argumenty namítajícího by zde mohlo dojít k přenosu luxusního image namítaného zboží na napadené výrobky ve třídě 24 dle mezinárodního třídění výrobků a služeb, neboť bylo zároveň shledáno, že je pravděpodobné, že spotřebitelská veřejnost mezi vysoce podobnými označeními uvidí souvislost.

Rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 4. června 2014 ve věci R 966/2013-2 „LEXDELL“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 28. 3. 2013 ve věci B 1 698 292)



LEXDELL

starší ochranná známka s dobrým jménem

příhláška ochranné známky
Společenství

V předmětném případě bylo shledáno dobré jméno starší ochranné známky v oblasti počítačového sektoru, přičemž napadené označení bylo přihlašováno pro právní služby v oblasti duševního vlastnictví. Úřad konstatoval, že i v oblasti práva duševního vlastnictví lze známku „DELL“ považovat za známou. Zároveň bylo poukázáno na skutečnost, že předpona „LEX“ je v oblasti právní terminologie vžitá, odkazující na oblast práva. Lze tudíž předpokládat, že relevantní veřejnost bude označení vnímat jako „LEX“ a „DELL“. Zároveň Úřad poukázal na fakt, že společnosti z oblasti IT se rovněž v oblasti práva duševního vlastnictví angažují v rámci ochrany výsledků jejich práce, která zahrnuje i licenční oblast a administrativu. Důsledkem této situace by pak mohlo být to, že by relevantní veřejnost starší ochrannou známku a napadenou přihlášku ochranné známky asociovala s tím, že by měla za to, že se jedná o odnož namítajícího ve formě právnické společnosti. Dále by se veřejnost mohla domnívat, že se jedná o nabídku služeb namítajícího na základě licence nebo pod jakoukoliv záštitou jeho společnosti. Úřad tedy shledal, že by docházelo k prospěchu z dobrého jména starší ochranné známky ve formě protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména.

Z relevantní judikatury – v následujících případech nebylo Soudním dvorem Evropské unie nebo Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu shledáno možné protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména

Rozsudek SDEU ze dne 22. března 2007 ve věci T-215/03 „VIPS“

VIPS	VIPS
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společenství

V daném případě SDEU konstatoval, že ačkoli určité ochranné známky řetězců rychlého občerstvení mají dobré jméno, neodrážejí v zásadě (při neexistenci důkazů opaku) obraz zvláštní prestiže nebo vysoké kvality, neboť oblast rychlého občerstvení je spíše spojována s jinými vlastnostmi, např. jako jsou rychlost nebo dostupnost, do určité míry mládí, jelikož tento druh zařízení navštěvuje mnoho mladých lidí.

S přihlédnutím k těmto úvahám nejsou vágní a nepodložené odkazy (které učinila žalobkyně ve svém vyjádření před námitkovým oddělením) na „prestiž“ a „pověst“ nebo na „uznanou kvalitu“ výrobků nebo služeb nabízených v restauraci VIPS uplatňováním obrazu prestiže nebo zvláště vysoké kvality údajně spojené s její starší ochrannou známkou VIPS.

Nelze přitom předpokládat, že každá ochranná známka s dobrým jménem odráží z pouhého důvodu svého dobrého jména obraz prestiže nebo vyšší kvality.

Rozsudek SDEU ze dne 25. května 2005 ve věci T-67/04 „SPA FINDERS“

SPA	SPA FINDERS
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společenství

U starší ochranné známky bylo prokázáno dobré jméno pro minerální vodu. Napadená známka SPA FINDERS se vztahovala na publikace, katalogy, časopisy, bulletiny a služby cestovních kanceláří. Napadené označení nemůže dle názoru SDEU neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky.

SDEU k tomuto uvedl, že nebyla předložena žádná skutečnost, že ochranná známka SPA FINDERS umožňuje svému vlastníku neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky SPA. Nebyl totiž předložen žádný důkaz o tom, že existuje nebezpečí užívání a zneužívání ochranné známky SPA nebo pokus o získání prospěchu z její pověsti.

Rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 10. července 2014 ve věci R 1710/2013-2 „POLO-MOTO“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 28. 3. 2013 ve věci B 1 698 292)

POLO RALPH LAUREN	POLO-MOTO
starší ochranná známka	příhláška ochranné známky Společenství

Orgán prvního stupně shledal, že namítající prostřednictvím předložených podkladů neprokázal dobré jméno namítaných ochranných známek. K závěrům ohledně posouzení důkazů odvolací orgán nevyjádřil svá stanoviska. Avšak zdůraznil, že i kdyby došel v tomto ohledu k jiným závěrům než orgán prvního stupně řízení, namítající neuvedl jediný důvod, proč by měly např. ubytovací služby neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména namítaných ochranných známek pro oblečení s tím, že konstatoval, že taková situace zde není zcela jasně patrná a připomněl, že namítající dostatečně neodůvodnil své podání.

ODDÍL 2. ÚJMA ZPŮSOBENÁ ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI

Koncept újmy způsobené rozlišovací způsobilostí lze vysvětlit pomocí pojmů jako je „rozmělnění“, „zeslabení“ nebo „zastření“ distinkitivity starší ochranné známky.

K tomu dojde za podmínky, že je oslabena schopnost této ochranné známky označovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána (resp. pro které má dobré jméno) jako pocházející výhradně od jejího vlastníka.

Jako příklad lze opět uvést značku „Rolls Royce“ s tím, že kdyby jí najednou začaly být označovány například bonbóny, hasicí přístroje, oblečení, látky apod., tato situace by vedla k oslabení její jedinečnosti, přestože má dobré jméno jen ve vztahu k automobilům. Spotřebitelé by totiž mohli nabýt dojmu, že se již nejedná o předmětného výrobce aut, nýbrž o jiné producenty z jiných odvětví. Došlo by tak k situaci, že by si veřejnost dané označení „Rolls Royce“ již nespojovala výhradně s podnikem vlastníka starší ochranné známky. Asociace s luxusními automobily by se roztříštila.⁴⁵

Dalším příkladem může být značka „Coca Cola“, jejíž dobré jméno vysokého stupně nemůže být ve vztahu k nealkoholickým nápojům popřeno. Její známost je natolik silná, že by byť jen jediné užití dané nebo podobné značky na jakýkoliv jiný výrobek na spotřebitele okamžitě zapůsobilo. Měl by za to, že její vlastník začal podnikat i v jiné oblasti. To by opět vedlo k rozmělnění jedinečnosti značky charakterizující jejího vlastníka, který vyrábí nápoje, aniž by on měl s danými

⁴⁵ Office for Harmonisation in Internal Market. *Current Trade Mark Practice. Part C. Opposition. Section 5. Trade marks with Reputation Article 8(5)CTMR. s. 57* [online]. Alicante(Spain): 1. 8. 2014. Dostupný z www: <[https://oami.europa.eu/tunnel](https://oami.europa.eu/tunnel/web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdf/s/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/13_part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr_en.pdf) web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdf/s/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/wp_2_2014/13_part_c_opposition_section_5_trade_marks_with_reputation_article_8_5_ctmr_en.pdf>

aktivitami cokoliv společného. Spojitost s charakteristickým nápojem by byla ihned rozmělněna.

Jak tedy vyplývá ze shora uvedeného, užívání dalšího označení způsobuje roztříštění identity starší ochranné známky a jejího působení na veřejnost. Taková situace nastane hlavně tehdy, když starší ochranná známka, která vyvolávala okamžitou asociaci s výrobky nebo službami, pro které je zapsána, již není schopna tuto funkci plnit.

Ochranná známka s dobrým jménem má rozlišovací způsobilost přinejmenším takovou, jakou získala rozsáhlým užíváním. Čím je starší ochranná známka jedinečnější, tím spíše může užívání pozdější ochranné známky působit újmu její distinktivitě. Již jediné užití relevantní pozdější známky může postačovat ke způsobení skutečné a trvalé újmy na rozlišovací způsobilosti starší značky nebo k vyvolání vážného nebezpečí, že k takové újmě v budoucnu dojde.⁴⁶ Judikatura totiž počítá s určitým lavinovým efektem.

Naopak, nebezpečí újmy na rozlišovací způsobilosti se v zásadě jeví jako menší, pokud je starší ochranná známka tvořena výrazem, který je vzhledem ke svému významu velmi rozšířený a často užívaný (nezávisle na starší ochranné známce tvořené dotčeným výrazem). V takovém případě převzetí dotčeného výrazu přihlašovanou ochrannou známkou povede méně pravděpodobně k rozmělnění starší ochranné známky.⁴⁷

Například SDEU rozhodl, že jelikož je výraz „spa“ často užíván pro označení např. belgického města Spa a belgického automobilového okruhu Spa-Francorchamps nebo obecně prostorů určených pro hydroterapii, jako hamam nebo sauna, nebezpečí, že

⁴⁶ rozsudek SDEU ze dne 27. 11. 2009 ve věci C-252/07 „Intel“, body 29, 73-74

⁴⁷ rozsudek SDEU ze dne 22. 3. 2007 ve věci T-215/03 „VIPS“, bod 38

jiná ochranná známka, obsahující rovněž slovní prvek „Spa“, bude na újmu rozlišovací způsobilosti ochranné známky SPA, se jeví jako nepatrné.⁴⁸

SDEU se celkově zabýval otázkou, kdy k zásahu do staršího práva v podobě újmy na rozlišovací způsobilosti může dojít, neboť bylo nutné stanovit určité hranice, aby nedocházelo v rozhodovací praxi k tomu, že by bez jakýchkoliv omezení byl takový zásah do práv deklarován pro všechny napadené výrobky nebo služby, které by stály oproti jakémukoliv produktu označenému ochrannou známkou s dobrým jménem. SDEU došel k závěru, že by měl namítající prokázat změnu hospodářského chování průměrného spotřebitele nebo vážného nebezpečí, že by k takové změně mohlo v budoucnu dojít.⁴⁹

Závěry SDEU ve shora uvedené věci vyvolaly u odborné veřejnosti vysloveně paniku. Veřejnost v tomto sledovala neúměrně vysoké požadavky kladené na vlastníka starší ochranné známky s dobrým jménem. Měla v podstatě za to, že se jedná o znemožnění úspěchu ve sporu.

Jak však ukázala praxe a následná judikatura, jednalo se spíše o příklad toho, co může vyplývat z újmy na rozlišovací způsobilosti. SDEU totiž nestanovil tuto skutečnost jako přímou podmínku.

SDEU ve svých následných judikátech v podstatě objasnil, že újmu na rozlišovací způsobilosti ochranné známky s dobrým jménem zkrátka nelze konstatovat, aniž je podán důkaz, že je tato podmínka splněna.

K pojmu „změna hospodářského chování průměrného spotřebitele“ se vyjádřil tak, že jde o podmínku objektivní povahy. Danou změnu chování nelze dovozovat výlučně z takových subjektivních prvků, jako je pouhé vnímání spotřebiteli. Prostá skutečnost, že spotřebitelé postřehnou přítomnost nového označení podobného starší

⁴⁸ srov. rozsudek SDEU ze dne 25. května 2005 ve věci T-67/04 „SPA FINDERS“

⁴⁹ rozsudek SDEU ze dne 27. 11. 2009 ve věci C-252/07 „Intel“, bod 77

ochranné známce, sama o sobě nestačí k prokázání existence újmy nebo nebezpečí újmy na rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 5 Nařízení.⁵⁰

V praxi, kterou rovněž v rámci své judikatury SDEU potvrzuje, se provádění takových důkazů řeší tak, že vlastník starší ochranné známky s dobrým jménem musí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu předložit argumenty umožňující dospět k závěru o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí újmy, a to v podstatě v podobě logických dedukcí vyplývajících z analýzy pravděpodobností a zohlednění praxe obvyklé v relevantním obchodním odvětví. Dále SDEU upřesnil, že nelze vyžadovat, aby vlastník starší ochranné známky prokazoval dodatečný účinek pozdější ochranné známky na hospodářské chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je zapsána starší ochranná známka.⁵¹

Zároveň je nutné podotknout, že v námitkovém řízení je v podstatě vyloučeno, aby k takovému zásahu do práv na základě užívání napadeného označení došlo, případný důkaz jakožto následek nastalé situace může být v podstatě předmětem zkoumání pouze v případném řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Závěrem je ještě nutné dodat, že v praxi je posouzení toho, jaká argumentace je v daném ohledu dostačující, velmi nejednotné a bohužel má dosti subjektivní prvky, ačkoliv by měly být vyloučeny.

⁵⁰ rozsudek SDEU ze dne 14. listopadu 2013 ve věci C-383/12 P „znázornění hlavy vlka“, body 35-40

⁵¹ rozsudek SDEU ze dne 22. května 2010 ve věci T-570/10 „Wolf Outils“, body 52 -53


Z relevantní judikatury – v následujících případech byl shledán Soudním dvorem Evropské unie možný zásah do práv v podobě újmy na rozlišovací způsobilosti ochranné známky s dobrým jménem

Rozsudek SDEU ze dne 28. října 2010 ve věci T-131/09 „BOTOX“

BOTOX	BOTUMAX
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společenství

SDEU zde konstatoval, že slovní prvek „BOTOX“ je zcela fantazijní a známý ve vztahu k farmaceutickým přípravkům pro odstraňování vrásek, přičemž relevantními spotřebiteli je zde široká veřejnost. Užívání označení „BOTUMAX“ pro kosmetiku, farmaceutika, zboží spojené s péčí o zdraví a též pro tištěné materiály by vedlo k rozmělnění rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.

Rozsudek SDEU ze dne 22. května 2012 ve věci T-570/10 „Wolf Outils“

	
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společenství

SDEU zde konstatoval, že skutečnost, že konkurenti pro dané výrobky používají podobná označení (obrazový prvek hlavy psí šelmy), ohrožuje bezprostřední asociaci

relevantní veřejnosti. Může totiž dojít k narušení schopnosti starší ochranné známky identifikovat výrobky, pro které byla zapsána, jako pocházející od vlastníka starší značky.

V dané věci soud shledal, že užívání napadeného označení pro zahrádkářské a zahradnické přístroje, které jsou totožné nebo podobné s přístroji, pro něž má starší ochranná známka dobré jméno, nezbytně znamená, že spotřebitelé těchto přístrojů po určité době přestanou image psovité šelmy bezprostředně spojovat s výrobky vlastníka značky s dobrým jménem.

Dále SDEU v tomto ohledu připomenul, že ochranná známka působí jako prostředek přenosu sdělení týkajících se zejména zvláštních kvalit nebo vlastností výrobků nebo služeb, které označuje, nebo image a pocitů, které s sebou nese, takových, jako je například přepych, životní styl, výlučnost, dobrodružství a mládí.

Ochranná známka má v tomto smyslu vnitřní ekonomickou hodnotu, která je nezávislá a odlišná ve vztahu k hodnotě výrobků nebo služeb, pro které je zapsána.

Dotčená sdělení, která šíří zejména ochranná známka s dobrým jménem nebo která jsou s ní spojována, jí poskytují významnou hodnotu ochrany, a to tím spíše, že ve většině případů je dobré jméno ochranné známky výsledkem značného úsilí a investic jejího vlastníka.

Z relevantní judikatury – v následujících případech Soudním dvorem Evropské unie nebyl možný zásah do práv v podobě újmy na rozlišovací způsobilosti shledán

Rozsudek SDEU ze dne 22. března 2007 ve věci T-215/03 „VIPS“

VIPS	VIPS
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společenství

SDEU v daném případě konstatoval, že je výraz „VIPS“ tvarem množného čísla v anglickém jazyce zkratky VIP („VERY IMPORTANT PERSON“, tj. „velmi významná osoba“), která je v širokém rozsahu a často používána pro označování známých osobností. Za těchto okolností se nebezpečí, že by užívání přihlašované ochranné známky bylo na újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, jeví jako nepatrné. Malá pravděpodobnost je dána tím spíše, že se přihlašovaná ochranná známka vztahuje na služby „počítačového programování určeného pro hotelové služby, restaurace, kavárny“, které jsou určeny zvláštní a zákonitě užší veřejnosti (majitelům uvedených zařízení). Důsledkem toho je, že pozdější ochrannou známku bude pravděpodobně znát prostřednictvím jejího užívání pouze relativně omezená veřejnost. To rovněž snižuje nebezpečí rozmělnění nebo postupného zeslabení starší ochranné známky prostřednictvím rozptýlení její totožnosti a působení na vědomí veřejnosti.

Rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 14. srpna 2014 ve věci R 1311/2013-2 „SUBWAY“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 20. 6. 2013 ve věci B 1 849 879)

Subway	Subway
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společenství

Odvolací orgán na rozdíl od první instance neshledal, že by k újmě na rozlišovací způsobilosti došlo ve vztahu k přihlašovaným přístrojům na vaření, troubám, keramice a servisům. Orgán prvního stupně uvedl, že výrobky a služby, pro které má starší ochranná známka dobré jméno (restaurační služby, sendviče), a přihlašované výrobky spolu souvisí, neboť se vztahují k nabídce nebo přípravě jídel. S tím, že se jedná o identická označení, měl za to, že by zde shora popisované okolnosti nastaly. Dané závěry první instance Odvolací orgán negoval, přičemž neshledal danou situaci zjevnou a vytkl namítajícímu nedostatečné odůvodnění podání ve smyslu výše uvedených požadavků.

ODDÍL 3. ÚJMA ZPŮSOBENÁ DOBRÉMU JMÉNU OCHRANNÉ ZNÁMKY

Předmětem ochrany je v tomto případě dobré jméno jako pozitivní charakter ochranné známky v tom smyslu, aby nedocházelo k určitému pošpinění nebo snížení takové vlastnosti známky na základě povahy kolizních výrobků. Jsem názoru, že určení toho, zda zde možnost takového zásahu existuje, je zřejmě nejjednodušší a vyžaduje asi nejmenší míru argumentace namítajícím, neboť jde o situaci asi nejzjevnější.

Na druhou stranu, pokud se jedná o praxi Úřadu průmyslového vlastnictví, ta není zcela koherentní s pojetím problematiky Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu a není ani zcela jednotná v rámci vlastní rozhodovací činnosti. Ta se někdy přiklání k evropskému pojetí, nicméně ve většině případů je spíše zásah do práva z ochranné známky ve smyslu újmy na dobrém jméně chápán tak, že v případě, kdy by přihlašovatelovy výrobky nevykazovaly kvality výrobků namítajícího, nad nimiž by neměl kontrolu, pověst namítajícího by utrpěla.

Osobně se přikláním k pojetí problematiky Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Zastávám názor, že nelze automaticky očekávat a předpokládat, že by výrobky nebo služby přihlašovatele měly mít nízkou kvalitu. Je nutno vycházet z charakteru dotčených produktů a zabývat se otázkou, zda mohou ze své vlastní podstaty dobré jméno ochranné známky poškozovat.

SDEU možnou újmu dobrému jménu vykládá tak, že pokud mohou být napadené výrobky nebo služby pocíťovány veřejností způsobem, jímž se sníží přitažlivost ochranné známky, nebezpečí takovéto újmy může existovat. Daná situace může vyplynout zejména ze skutečnosti, že výrobky nebo služby nabízené třetími osobami mají vlastnost nebo kvalitu, jež může mít negativní vliv na image ochranné známky.⁵²

⁵² rozsudek SDEU ze dne 18. června 2009 ve věci C-487/07 „L'oréal“, bod 40

Za tradiční příklad újmy způsobené dobrému jménu ochranné známky je uváděn případ Claeryn/Klarein, jímž se zabýval soud Beneluxu, na který upozornil generální advokát Francis Jacobs ve svém stanovisku k věci C-408/01 „Adidas“. Případ se týkal střetu ginu a detergenčního čisticího prostředku, přičemž na relevantním území se jednalo o foneticky shodná označení. Šlo o zásah do práva z ochranné známky s dobrým jménem v tom smyslu, že předmětné napadené výrobky snižovaly atraktivitu známky tím, že by spotřebitelé při konzumaci alkoholického nápoje měli mít na mysli spojení s čisticím prostředkem, což je zcela jistě nežádoucí.

Jak bylo uvedeno shora, jedná se asi o nejméně problematickou interpretaci, která nevyžaduje náročnou argumentaci namítajícího, a tak je rozhodovací praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu v tomto směru poměrně jasná. Shora definovanými výrobky mohou být takové produkty, které zkrátka samy o sobě nebudí libý dojem, jako třeba čisticí prostředky na toalety, krmení pro dobytek, cigarety apod. V teoretické rovině můžeme konstatovat, že by takové výrobky ochrannou známkou s dobrým jménem pro výrobky z nesouvisející oblasti zkrátka dehonestovaly nebo zesměšňovaly nebo u spotřebitele nevyvolávaly kladný dojem.

Z relevantní judikatury – v následujících případech byl Soudním dvorem Evropské unie nebo Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu shledán možný zásah do práv v podobě újmy na dobrém jméně

Rozsudek SDEU ze dne 22. září 2012 ve věci T-373/09 „Emidio Tucci“ (zatím nepravomocný)



starší ochranná známka s dobrým jménem



příhláška ochranné známky
Společenství

Bylo shledáno, že dobré jméno ve vztahu k oblečení může být poškozeno, s ohledem na vysokou podobnost posuzovaných označení, rovněž vzhledem k charakteru přihlašovaného zboží ve třídách 3 a 21.

SDEU v daném případě souhlasil s názorem Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, že pokud by takto vysoce podobné označení nesly výrobky určené pro každodenní údržbu domácnosti, spotřebitel by jen těžko mohl nadále asociovat zboží namítajícího s luxusem a prestiží, s nimiž jsou spojovány oděvní produkty „EMILIO PUCCI“. Taková situace by poškozovala exkluzivitu starší ochranné známky s dobrým jménem, tedy zejména její vysokou kvalitu a luxus.

Rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 14. srpna 2014 ve věci R 1311/2013-2 „SUBWAY“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 20. června 2013 ve věci B 1 849 879)

Subway	Subway
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společensví

V předmětném případě odvolací orgán dospěl ke stejným závěrům jako námitkové oddělení s tím, že výrobky ve třídě 11 (např. sanitární zařízení, bidety, toaletní mísy apod.) nevyvolávají příjemné představy, jsou spojeny s toaletami a močením. To je nežádoucí asociace s restauračními službami a sendviči, pro které má namítaná ochranná známka dobré jméno. Odvolací orgán danou situaci dokonce označil za klasický případ možné újmy na dobrém jméně.

Rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 12. března 2012 ve věci R 297/2011-5 „KAPPA“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 1. prosince 2010 ve věci B 1 462 607)



KAPPA

starší ochranná známka s dobrým jménem

příhláška ochranné známky
Společenství

Odvolací orgán zde došel ke stejným závěrům jako první instance, neboť bylo shledáno, že přihlašované výrobky jako tabák a k němu se vztahující výrobky jsou tradičně spojovány s extrémně nezdravými zvyky, přičemž výrobky namítajícího (sportovní oblečení) vykazují znaky asociace se zdravým životním stylem.

Rozhodnutí odvolacího odboru ze dne 4. června 2013 ve věci R 708/2012-2 „VITESSE TURBO“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 9. února 2012 ve věci B 1 763 013)

VITESSE

VITESSE TURBO

starší ochranná známka s dobrým jménem

příhláška ochranné známky
Společenství

Odvolací orgán v souladu s námitkovým oddělením dospěl k závěru, že signifikantní část dotčené veřejnosti vnímá přihlašované krmení pro zvířata nikoliv ve spojení s image krásy, čistoty nebo příjemné vůně. Naopak, kosmetické výrobky, pro

něž má namítaná ochranná známka dobré jméno, s těmito vlastnostmi spojovány jsou. Daná situace by mohla snížit atraktivitu starší ochranné známky. Dokonce by mohlo dojít k tomu, že by daná představa mohla spotřebitele od nákupu takového kosmetického zboží odradit.

Z relevantní judikatury – v následujících případech nebyl shledán Soudním dvorem Evropské unie možný zásah do práv v podobě újmy na dobrém jméně

Rozsudek SDEU ze dne 22. března 2007 ve věci T-215/03 „VIPS“

VIPS	VIPS
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společenství

SDEU zde konstatoval, že služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka (počítačové programování pro hotelové služby), se nevyznačují žádnou vlastností nebo kvalitou, která by mohla prokázat pravděpodobnost, že by starší ochranné známce byla způsobena újma tohoto druhu. Účastník řízení neprokázal žádnou vlastnost nebo kvalitu této povahy. Pouhá existence spojitosti mezi službami označovanými kolidujícími ochrannými známkami není dostatečná ani určující.

Rozsudek SDEU ze dne 25. května 2005 ve věci T-67/04 „SPA FINDERS“

SPA	SPA FINDERS
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společenství

Ochranné známky SPA a SPA FINDERS označují výrobky velmi odlišné, a sice na jedné straně minerální vody a na straně druhé publikace a služby cestovní kanceláře. SDEU měl za to, že je málo pravděpodobné, že výrobky a služby, na které se vztahuje ochranná známka SPA-FINDERS, snižují atraktivitu ochranné známky SPA, i kdyby byla jejich kvalita nižší.

KAPITOLA 4. DOKAZOVÁNÍ ZÁSAHU DO PRÁV

Jak již bylo několikrát výše zmiňováno, zásah do práv v podobě protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, újmy způsobené rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky nebo újmy způsobené dobrému jménu této ochranné známky, je třeba odůvodnit. V řízení o námitkách pouze v prekluzivní lhůtě stanovené v délce dvou měsíců po skončení tzv. cooling of period (čas na rozmyšlenou). K jakýmkoliv argumentům předloženým po tomto datu se nepřihlíží.

Procesní úprava v rámci řízení o prohlášení ochranné známky za neplanou je rozdílná. „Cooling of period“ (čas na rozmyšlenou) ani dodatečná dvouměsíční lhůta zde nejsou stanovovány. Jejich absence znamená, že navrhovatel může z vlastního podnětu odstranit jakýkoli nedostatek odůvodnění až do vydání rozhodnutí.

Z taktických důvodů je proto pro vlastníka napadené ochranné známky výhodnější o takových nedostatcích ve svých vyjádřeních pomlčet, neboť mohou být rozhodujícím faktorem v daném sporu. Zároveň Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu na nedostatky podání v tomto ohledu neupozorňuje.

Nutnost řádně odůvodnit případné zásahy do práv stanoví pravidlo 19 odst. 2 písm. c) pravidla 20 Nařízení Komise, dle kterého, pod sankcí zamítnutí námitek dle pravidla 20, musí být (v námitkovém řízení ve shora uvedené lhůtě) rovněž předloženy důkazy, že známka má dobré jméno a důkazy či argumenty prokazující, že by užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Zároveň požadavek takové argumentace plyne z judikatury.

Namítající musí předložit takové argumenty, které budou nasvědčovat tomu, že nejde o pouhé hypotetické nebezpečí v budoucnosti zásahu do práv z dobrého jména nebo rozlišovací způsobilosti v podobě těžení nebo újmy. Takový závěr musí být

založen na logických dedukcích učiněných na základě analýzy pravděpodobnosti s ohledem na běžnou praxi v dotčeném sektoru trhu.

Účastník řízení musí poskytnout logický rozbor situace založený na dedukci a pravidlech pravděpodobnosti. Namítající je povinen předložit skutečnosti umožňující dospět k závěru *prima facie* o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu či újmy.⁵³

V rozhodnutích Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu je stále zdůrazňováno, že dobré jméno ochranné známky (byť silné) a image ochranné známky samy o sobě k úspěšnému uplatnění čl. 8 odst. 5 Nařízení nepostačují. Namítající musí, pokud chce být úspěšný ve sporu, předložit shora popsané argumenty. Pouhé konstatování, že v daném případě dojde k protiprávnímu těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, újmě způsobené rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky nebo dobrému jménu této ochranné známky, nestačí.

Jak má v praxi takové odůvodnění vypadat, v podstatě nelze uvést, neboť záleží na konkrétním případě, na podobě konfliktních označení a na charakteru dotčených výrobků nebo služeb, okruhu relevantních spotřebitelů, případně dalších faktorech.

V zásadě jde o to, že by měla být odmítána pouze taková podání, kde je pouhé konstatování v obecné rovině. Aby účastník řízení mohl zásah do práv řádně odůvodnit, měl by v první řadě uchopit jednotlivé případy, které byly zpracovány v relevantních judikátech SDEU, zejména ty, které byly rozebrány výše (v části 3., kapitole 3.). Jedná se o zásadní rozhodnutí, z nichž v podstatě vychází celá evropská praxe. Pokud namítající svůj případ ztotožní s některou skutkovou podstatou a popíše hrozící nebezpečí ve smyslu těžení nebo újmy ve světle těchto judikátů, mělo by jít o argumentaci zcela dostačující.

⁵³ např. rozsudek SDEU ze dne 6. června 2012 ve věci T-60/10 „ROYAL SHAKESPEARE“, bod 53

Nicméně, argumentace namítajících často trpí nedostatky, které jsou pro Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu nepřijatelné.

Jak již bylo uvedeno výše, nejčastějším nedostatkem je skutečnost, že se namítající omezí na obecné konstatování v rámci znění č. 8 odst. 5 Nařízení s tím, že jsou si označení podobná, spotřebitelé mezi nimi budou vnímat souvislost a s ohledem na dobré jméno ochranné známky napadené označení bude nutně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bude na újmu.

Obdobnou argumentaci v této vágní formě však nelze v žádném případě považovat za dostatečnou.

Zamítnutí takové argumentace jako nedostatečné je odůvodněno odkazem na ustálenou judikaturu (konkrétně rozsudek SDEU ze dne 14. září 1999 ve věci C-375/97, „General Motors“, bod 30) s tím, že při splnění podmínky dobrého jména ochranné známky musí být dále zkoumáno, zda zde hrozí škodlivý zásah do práv ve smyslu čl. 8 odst. 5 Nařízení. Existence spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami nezbavuje vlastníka starší ochranné známky povinnosti prokázat skutečný a trvalý zásah do své ochranné známky, nebo vážného nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde (viz rozsudek SDEU ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C -252/07 „Intel Corporation“, bod 71)

Výjimkou může být situace, kdy by byl takový zásah zcela očividný⁵⁴. Nicméně, to je spíše konstatování v teoretické rovině, v praxi neuplatňované, zejména s ohledem na preferovanou rychlost řízení. Neodůvodněné námitky jsou totiž lidově řečeno snadnou kořistí statistik Evropské unie a výkazu ohledně počtu vydaných rozhodnutí.

Ačkoliv se vžitá praxe ohledně podání odůvodnění zásahů do práv v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví uplatňuje jen pomalu a tradiční český benevolentní přístup k obsahu podání by byl s takovým výkladem neslučitelný, jsem názoru, že

⁵⁴ rozsudek SDEU ze dne 22. 3. 2007 ve věci T-215 „VIPS“, bod 48

v některých případech by bylo vhodné tento princip uplatnit, přičemž by se v něm dala najít ve světle evropské judikatury opora.

Povinnost předložit věcné odůvodnění podání dle § 3 a §10 vyhlášky č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách v sobě dle mého názoru zahrnuje i povinnost předložení argumentace, v čem má spočívat zásah do práv ze starší ochranné známky s dobrým jménem v podobě neoprávněného těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo újmy na nich.

Nicméně, čeští účastníci řízení se většinou v podstatě omezují jen na pro Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu neakceptovatelná tvrzení v obecné rovině, přičemž dosavadní praxe Úřadu průmyslového vlastnictví ani sama většinou ve svých rozhodnutích jednotlivé skutkové podstaty příliš neodděluje.

Rozhodně by v rámci českého řízení nebylo možné námitky nebo návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou striktně zamítnout stejně, jako je tomu v rámci řízení před evropským úřadem.

Avšak jsem názoru, že zejména ve vztahu k určitým podáním, z nichž by očividnost zásahu ve smyslu shora uvedené judikatury SDEU nebyla patrná (např. hraniční prokázání dobrého jména známky vůbec, vágní uvádění skutečností, z nichž třeba ani nelze seznat, pro jaké výrobky má mít starší ochranná známka dobré jméno apod.), by měl Úřad průmyslového vlastnictví zasáhnout a odůvodnění opodstatněnosti podání požadovat.

Mám za to, že absenci dané argumentace lze považovat za vadu podání. Nicméně s ohledem na koncentraci námitkového řízení dle § 25 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, by byl postup založený na výzvě k odstranění vad podání možný pouze v řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Ačkoliv se však dá jen stěží v současné benevolentní praxi Úřadu průmyslového vlastnictví představit, že by v případě nedoložení argumentace Úřad průmyslového

vlastnictví řízení dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavil, minimálně by měla být absence dané argumentace zohledněna v neprospěch namítajícího.

Některá podání na základě relevantních ustanovení dle zákona o ochranných známkách lze dle mého názoru považovat za zmatečné, přičemž v podstatě není v možnostech Úřadu zjišťovat a zajišťovat některé informace bez součinnosti namítajícího, tedy bez toho, aby své podání řádně konkretizoval a uvedl potřebné argumenty.

Takové druhy podání, která bohužel v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví nejsou ojedinělá, způsobují zbytečné průtahy, a to rovněž na úkor jiných účastníků jiných řízení a jejich práv na projednání případu v přiměřené lhůtě.

V daném ohledu mám tedy za to, že takový účastník by měl být v rámci právních norem sankcionován, přičemž nedostatky podání v tomto ohledu lze dle mého názoru vzácně uplatnit.

Aplikaci relevantní evropské judikatury v České republice je možné odůvodnit implementací harmonizační směrnice, jejímuž výkladu se SDEU věnuje, do zákona o ochranných známkách. Konkrétně se jedná o začlenění čl. 4 odst. 4 písm. a) harmonizační směrnice do znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3 směrnice do písm. e) zákona o ochranných známkách.

Ohledně nutnosti důkazu, pokud jde o újmu na rozlišovací způsobilosti, se SDEU vyjádřil jasně (daný judikát je podrobně rozebrán v části 3., kapitole 3., oddílu 2.), a proto jsem názoru, že by Úřad průmyslového vlastnictví měl dané odůvodnění po účastnících řízení požadovat.

Povinnost dokazování dalších druhů zásahů do práv z ochranné známky s dobrým jménem v rámci českého vnitrostátního řízení lze dle mého názoru dovozovat z jiných rozsudků SDEU, které v rámci požadavků na odůvodnění odkazují na analogii závěrů v rozsudku „Intel“ (např. srov. rozsudek SDEU ze dne 6. července věci T-60/10 „ROYAL SHAKESPEARE“, bod 53)

Ačkoliv je čl. 8 odst. 5 Nařízení ekvivalentem relevantních ustanovení harmonizační směrnice a jeho výklad SDEU je proto nutné vztahovat i na ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách, aplikace principů ve vztahu k předmětné argumentaci ve stejné (poměrně striktní) míře, jako je tomu v řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu, by patrně nebyla možná, neboť zde chybí opora v prováděcím předpisu.

Závěrem tohoto oddílu je tedy možné shrnout, že zatímco Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu aplikuje velmi striktní pravidla ve vztahu k povinnosti dokazování zásahu do práv z ochranné známky s dobrým jménem, Úřad průmyslového vlastnictví je někdy zbytečně benevolentní a klade na namítající příliš malé nároky co do kvality podání a poskytnuté argumentace.

Naopak, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu by měl být někdy o něco benevolentnější a za předpokladu očividnosti⁵⁵ existence zásahu do práv z ochranné známky s dobrým jménem ve smyslu ustálené judikatury absenci důkladné argumentace opomenout.

⁵⁵ k pojmu očividnosti viz rozsudek SDEU ze dne 22. 3. 2007 ve věci T-215 „VIPS“, bod 48

KAPITOLA 5. ŘÁDNÝ DŮVOD

Poslední podmínkou úspěšného uplatnění čl. 8 odst. 5 Nařízení je požadavek rozporu s „řádným“ důvodem daného subjektu k užívání předmětného označení.

Jedná se o důvod, na základě něhož by bylo možné přihlašované označení užívat, resp. nemohlo by být po přihlašovatelí spravedlivě požadováno, aby se takového jednání zdržel.

Průzkumu ohledně „řádného důvodu“ musí předcházet přezkum existence alespoň jednoho ze tří druhů nebezpečí zásahu do práv z ochranné známky. Za předpokladu, že by se žádný ze zásahů do práv neprokázal, existence nebo neexistence řádného důvodu pro užívání přihlašované ochranné známky by totiž nebyla relevantní.⁵⁶

Naopak, pokud vlastník starší ochranné známky prokáže existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky nebo tedy alespoň vážného nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde, přísluší přihlašovatelí právo prokázat, že k užívání předmětného označení existuje řádný důvod.⁵⁷

K průzkumu, zda v daném případě „řádný důvod“ existuje či nikoliv, lze přistoupit pouze tehdy, pokud se ho přihlašovatel dovolává. Když se k danému faktu předmětný účastník nevyjadřuje, je nutné předpokládat, že zde „řádný důvod“ není, neexistence „řádného důvodu“ je presumovaná.

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu uvádí za příklad situaci, kdy přihlašovatel užíval předmětné označení na relevantním trhu ještě před datem podání přihlášky namítané ochranné známky nebo kdy dané označení začalo v rámci koexistence na trhu požívat dobrého jména, případně že došlo mezi stranami k dohodě

⁵⁶ srov. např. rozsudek ze dne 22. března ve věci T-215/03 „VIPS“

⁵⁷ např. rozsudek SDEU ze dne 27. 11. 2008 ve věci C -252/07 „Intel Corporation“, bod 39

apod. Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu zároveň zdůrazňuje, že pouhé užívání dotčeného označení v daném teritoriu nemůže jako „řádný důvod“ stačit.⁵⁸

Tento liberační důvod lze úspěšně uplatnit jen velmi zřídka, přičemž musím konstatovat, že jsem se s prokázaným „řádným důvodem“ ve své praxi nesetkala. Pouze na základě rozhodnutí, v nichž se této problematice soud nebo Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu věnovaly, si lze učinit představu o tom, o jaké situaci se může jednat (viz níže uvedená rozhodnutí).

V této kapitole rovněž považuji za nutné učinit exkurs do české hmotněprávní právní úpravy námitek, v níž se jedná o uplatňování ochranné známky s dobrým jménem v rámci ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách. Zatímco ve znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) podmínka „řádného důvodu“ chybí, § 7 odst. 1 písm. e) téhož zákona tento liberační důvod obsahuje. Toto ustanovení převzalo kompletní znění relevantního ustanovení harmonizační směrnice (tj. čl. 4 odst. 3).

Pokud se jedná o znění ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách, je nutno konstatovat, že jde o implementaci ustanovení čl. 4 odst. 4 písm. a) harmonizační směrnice, dle kterého členský stát může stanovit, že ochranná známka nesmí být zapsána, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud ochranná známka je totožná se starší vnitrostátní ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být nebo byla zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, jestliže starší ochranná známka získala v daném členském státě dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného

⁵⁸ Office for Harmonisation in Internal Market. *Manual of Trade Mark Practice: The Manual Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs). Part C. Opposition. Part 5. Trade marks with Reputation Article 8(5)CTMR.* s. 70 a násl. [online]. Alicante(Spain): 1. 8. 2014. Dostupný z [www: <http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/manual/Part_C_Part_5_Trade_marks_with_reputation.pdf>](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/manual/Part_C_Part_5_Trade_marks_with_reputation.pdf)

důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu.

Jak je patrné z předmětného článku harmonizační směrnice, do zákona o ochranných známkách bylo převzato jeho znění, avšak s vynecháním liberačního důvodu ospravedlňujícího jednání přihlašovatele.

Nicméně jsem názoru, že se nejednalo o úmysl zákonodárce. Tomu mimo jiné nasvědčuje i konstatování v důvodové zprávě k zákonu o ochranných známkách, že se jedná o transpozici harmonizační směrnice.


Rovněž skutečnost, že s předmětným liberačním důvodem ve vztahu k uplatnění ochranné známky s dobrým jménem zákon počítá, svědčí mimo jiné i fakt, že ačkoliv § 7 odst. 1 písm. d) zákona o ochranných známkách, který se týká uplatnění všeobecně známé známky s dobrým jménem, rovněž koncept „řádného důvodu“ neobsahuje, důvodová zpráva k předmětnému zákonu se o něm v daném kontextu zmiňuje.

Zároveň jsem názoru, že zde neexistuje jediný rozumný důvod, proč by zde předmětná možnost liberace měla být dána v rámci ustanovení § 7 odst. 1 písm. e) a měla být odepřena v rámci řízení na základě § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách.

Pokud by se tedy přihlašovatel dovolával toho, že v projednávaném případě v rámci ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona o ochranných známkách liberace na základě existence „řádného důvodu“ existuje, jsem názoru, že zejména na základě tzv. nepřímého účinku harmonizační směrnice by taková možnost nesměla být danému účastníkovi řízení odepřena a Úřad průmyslového vlastnictví by byl povinen se touto otázkou zabývat.


Z relevantních rozhodnutí – v následujících případech byl liberační argument „řádného důvodu“ Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu uznán jako relevantní

Rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 30. července 2007 ve věci R 1244/2006-1 „M FRATELLI MARTINI“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 29. října ve věci B 493 918)

MARTINI	
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společenství

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu potvrdil, že měl přihlašovatel oprávněný důvod užívat označení obsahující prvek „MARTINI“, neboť se jednalo o příjmení zakladatele společnosti přihlašovatele. Zároveň byla s vlastníkem namítané ochranné známky roku 1990 uzavřena dohoda o koexistenci na trhu.


Rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 2. června 2010 ve věci R1000/2009-1 „FLEX“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 7. června 2009 ve věci B 1 233 891)

	GigaFlex
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společenství

V předmětném případě bylo konstatováno, že prvek „FLEX“ nemůže být namítajícím monopolizován. Jedná se totiž o vhodný prvek k užití ve známkách indikující skutečnost, že relevantní výrobky (matrace a postele) jsou flexibilní.

Z relevantní judikatury – v následujících případech nebyl Soudním dvorem Evropské unie nebo Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu liberační argument „řádného důvodu“ Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu uznán jako dostatečný

Rozsudek SDEU ze dne 16. dubna 2008 ve věci T-181/05 „Citibank“ :

CITIBANK et al	
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společenství

Příhlašovatel užíval napadené označení jako národní ochrannou známku ve Španělsku, přičemž SDEU dospěl k závěru, že taková skutečnost jako „řádný důvod“ nestačí. Předně chráněné teritorium národní ochranné známky geograficky nekoresponduje s Evropskou unií jako takovou, zároveň dotčená národní ochranná známka byla předmětem sporů projednávaných národními soudy.

Rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 14. srpna 2014 ve věci R 1311/2013-2 „SUBWAY“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 20. června 2013 ve věci B 1 849 879)

Subway	Subway
starší ochranná známka s dobrým jménem	příhláška ochranné známky Společenství

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu v daném případě zhodnotil důkazy předložené přihlašovatelem a dospěl k závěru, že se tyto důkazy nevztahují k období předcházejícímu prioritě namítané ochranné známky, přičemž materiály nejsou přesvědčivé, že by dotčená veřejnost přihlašované označení znala a že to by mělo významnou pozici na relevantním trhu.

KAPITOLA 6. ZHODNOCENÍ SITUACE

V předmětné kapitole se práce zabývá podrobným rozbořem jednotlivých zásahů do práv plynoucích z vlastnictví ochranné známky s dobrým jménem dle čl. 8 ods. 5 Nařízení. Tyto zásahy do práv Nařízení definuje jako neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jako újmu na nich.

Přestože daná kapitola následuje systematické rozdělení na uvedené tři druhy zásahu do práv, tj. 1) protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, 2) újma způsobená rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, 3) újma způsobená dobrému jménu této ochranné známky, je třeba zdůraznit, že se dané situace prolínají.

Ačkoliv Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu toto teoretické rozdělení celkem striktně dodržuje, kdy jsou daná rozhodnutí přehledně rozdělena na jednotlivé části, které se konkrétním zásahům do práv věnují, SDEU k řešení jednotlivých případů přistupuje komplexněji. Pokud jde o předmětnou prolínavost, týká se tato zejména protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky a újmy způsobené rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. Hranice mezi těmito dvěma druhy zásahu do práv je někdy nejasná a záleží zde především na argumentaci namítajícího. Na druhou stranu, újma způsobená dobrému jménu ochranné známky je poměrně jasná a její odůvodnění není třeba příliš rozvádět.

Zároveň, pokud je shledán alespoň jeden ze shora uvedených zásahů do práv a přihláška ochranné známky je zamítána v celém rozsahu napadených výrobků nebo služeb, nezkoumá Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení, zda došlo k naplnění i dalších skutkových podstat.

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení staví na první místo, přičemž má poměrně propracovaný systém zkrácení projednávaných rozhodnutí. Ačkoliv bych si dovolila tvrdit, že tato forma zkracování je

často na úkor kvality, a to především z hlediska právního, účastníci řízení staví rovněž rychlost řízení ve svém hodnotovém žebříčku na první místa. Klienti, jak jsou účastníci řízení někdy nazýváni, upřednostňují právní jistotu v co nejrychlejším možném termínu na základě svých podnikatelských zájmů.

Struktura systémů zkracování rozhodnutí při projednávání námitek dle ustanovení čl. 8 odst. 5 Nařízení je následující.

Během námitkového řízení (příp. řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou) se k projednání uplatněných nadstavbových článků k čl. 8 odst. 1 písm a) nebo b) přistupuje pouze tehdy, pokud spor nebyl pro namítajícího (příp. navrhovatele) zcela úspěšný na základě jakéhokoliv jiného uplatněného námitkového nebo neplatnostního důvodu. Zároveň lze čl. 8 odst. 5 Nařízení projednat přednostně v případech, kdy je zřejmé, že by namítající (navrhovatel) nebyl úspěšný na základě méně komplikovaných namítaných ustanovení.⁵⁹

Za předpokladu objektivní podobnosti předmětných označení, pokud jde o projednání námitek nebo návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou na základě ustanovení č. 8 odst. 5 Nařízení, se primárně z podání zjišťuje, zda obsahuje dostatečné odůvodnění zásahů do práv z ochranné známky s dobrým jménem a rovněž zda bylo předloženo ve stanovené lhůtě. U námitek se jeho pozdější předložení nebere v úvahu. Při absenci relevantního odůvodnění se námitky nebo návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou zamítají, aniž by došlo k projednání jiných relevantních skutečností.

Dalším úskalím pro namítajícího (příp. navrhovatele) je uvážení Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, zda mezi označeními bude relevantní spotřebitel vnímat souvislost ve smyslu rozsudku SDEU ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-253/07

⁵⁹ např. viz rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 16. 9. 2004 ve věci T-342/02 „Moser Grupo Media”

„Intel Corporation” (část 3., kapitola 2.). Úskalím tento bod nazývám proto, že se jedná o poměrně subjektivní záležitost a v rámci rychlosti řízení se referent někdy snadno přikloní ke konstatování, že zde takové spojení není dáno a námitky, příp. návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, se zamítá opět bez projednání jiných relevantních skutečností.

Pokud podání obsahuje adekvátní odůvodnění a označení vykazují společné znaky a je pravděpodobné, že mezi označeními bude spotřebitel vnímat souvislost, přikročí Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu k zhodnocení předložených podkladů, zda je zde splněna podmínka dobrého jména ochranné známky a pro jaké výrobky nebo služby ochranná známka dobré jméno získala.

Zde někdy shledávám nedostatek v rozhodnutích Úřadu průmyslového vlastnictví, neboť v jím vydávaných rozhodnutích je vymezení takových výrobků nebo služeb občas učiněno v příliš obecné rovině. Stanovení těchto výrobků nebo služeb, pro které musí být předmětná ochranná známka zapsaná, je přitom klíčovým faktorem pro posouzení případného zásahu do práv z ochranné známky s dobrým jménem. K posouzení zásahu pak někdy dle mého názoru dochází v příliš obecné rovině, která není zcela v souladu s harmonizovanou praxí Evropské unie.

Po posouzení podkladů, za předpokladu úspěšného prokázání dobrého jména starší ochranné známky, se dále přistoupí ke zhodnocení, zda zde existuje zásah do práv ve smyslu tvrzení namítajícího (příp. navrhovatele).

Za předpokladu, že se přihlašovatel (příp. vlastník) dovolával existence tzv. „řádného důvodu“ a byl úspěšně prokázán zásah do práv z ochranné známky s dobrým jménem, v této fázi řízení se tímto Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu zabývá, přičemž zhodnotí případnou přípustnost daného liberačního důvodu, která je opravdu spíše raritou. Ve své praxi jsem se s tímto dosud nesetkala.

Jak vyplývá ze shora uvedeného, není pravidlem, že například dojde k posouzení důkazů, zda ochranná známka dobré jméno vůbec má. Avšak samozřejmě, pokud tato vlastnost ochranné známky není úspěšně prokázána, nepřistupuje Úřad pro harmonizaci

ve vnitřním trhu k posouzení ostatních aspektů čl. 8 odst. 5 Nařízení. Nicméně evropský Úřad primárně zkoumá splnění dalších požadavků předmětného článku, pro případ, že by k zamítnutí námitek, příp. návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, mohlo dojít v rámci zásady rychlosti a hospodárnosti řízení efektivněji.

Shora uvedené nastínění standardního postupu je v současné době pro Úřad průmyslového vlastnictví neakceptovatelný, neboť v rámci prvoinstančního řízení dochází ke komplexnímu projednání věci. Nezhodnocení důkazů je dle mého názoru nyní zcela nepřipustné, a jak jsem naznačila výše, ne vždy lze rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu v dané věci možné považovat za kvalitní po právní stránce. Někdy je jeho přístup zbytečně formalistický, vedený vidinou rychlého vyřízení věci bez ohledu na správnost a spravedlnost.

Na druhou stranu, jak jsem již několikrát zmiňovala, přístup Úřadu průmyslového vlastnictví k dané věci s tím, že požadavky na kvalitu podání jsou minimální, je někdy zbytečně benevolentní a ve výjimečných případech by nebylo od věci nechat se inspirovat Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Otázkou zůstává, zda by se to podařilo prosadit v českém tradičním právním prostředí.

KAPITOLA 7. VIZE DO BUDOUCNA

Současné znění čl. 8 odst. 5 Nařízení, tak i znění jeho protějšků jak v harmonizační směrnici, tak v zákoně o ochranných známkách, činí interpretační potíže. Zároveň se nejedná o jedinou problematiku, která potřebuje revizi.

V tomto kontextu bych zmínila změnu terminologie, kdy se ochranná známka Společenství konečně dočká názvu, který bude v souladu s Lisabonskou smlouvou. Nově bude mít název „evropská ochranná známka“. Z tohoto důvodu bude v této kapitole užíván nový termín. Zároveň se chystá změna názvu Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu na „Agentura Evropské unie pro ochranné známky a průmyslové vzory“, který rovněž lépe vystihuje jeho funkci a status v rámci evropského systému institucí.

Revize stávajících právních úprav týkajících se harmonizace oblastí ochranných známek včetně změn Nařízení sestává z tzv. balíčku iniciativ, které v roce 2013 prezentovala Evropská komise. Rámcově lze cíle chystané reformy shrnout:

- optimalizace a harmonizace postupů při zápisu známek (rovněž na úrovni členských států), přičemž základem bude systém ochranných známek Společenství;
- modernizace stávající úpravy a zvýšení právní jistoty: změna zastaralých ustanovení, odstranění nejasností, upřesnění rozsahu a omezení práv z ochranné známky a zapracování rozsáhlé judikatury SDEU;
- posílení možností boje proti padělanému zboží při tranzitu přes území EU a
- usnadnění spolupráce mezi úřady členských států a agenturou EU pro ochranné známky, tj. Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu, s cílem podpořit sjednocení jejich postupů a rozvoj společných nástrojů.

Shora uvedený tzv. reformní balíček tvoří následující legislativní iniciativy

1. přepracování harmonizační směrnice
2. přezkum Nařízení
3. přezkum nařízení Komise z roku 1995 (2869/95) o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.⁶⁰

Pokud jde o revizi čl. 8 odst. 5 Nařízení, dle návrhu bude jeho znění následující:

„Na základě námitek majitele dříve zapsané ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se rovněž nezapíše přihlášená ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná bez ohledu na to, zda má být zapsána pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, nebo pro výrobky a služby, které jim nejsou podobné, pokud se jedná o starší evropskou ochrannou známkou, která má v Unii dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známkou, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

Jak je vidno z připravovaného znění nového Nařízení, byla do něj kromě nové terminologie plynoucí z Lisabonské smlouvy zapracována možnost uplatnění předmětného článku pro podobné nebo shodné výrobky, čímž došlo k implementaci závěrů SDEU ohledně možnosti aplikovat předmětný článek na podobné nebo shodné výrobky nebo služby.

Obdobné znění je obsaženo jako podmínka pod odst. 2 písm. c) v čl. 9, který se týká práv z evropské ochranné známky ve smyslu oprávnění bránit všem třetím osobám,

⁶⁰ Úřad průmyslového vlastnictví. *Evropská komise navrhla změny v oblasti ochranných známek*. [online]. Praha: 12. 4. 2013. Dostupný z [www. <http://www.upv.cz/cs/uzitecne odkazy/informace_z_EU/EK_zmeny_OZ.html>](http://www.upv.cz/cs/uzitecne_odkazy/informace_z_EU/EK_zmeny_OZ.html)

které nemají souhlas vlastníka, aby v obchodním styku užívaly jakékoli označení ve smyslu čl. 8 odst. 5 ve vztahu ke zboží nebo službám.

Dle předmětného čl. 9 odst. 2 písm. c) návrhu Nařízení, aniž jsou dotčena práva nabytá majiteli před dnem podání a dnem vzniku práva přednosti evropské ochranné známky, měl by majitel evropské ochranné známky být oprávněn bránit všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly jakékoli označení ve vztahu ke zboží nebo službám, pokud je označení totožné s evropskou ochrannou známkou nebo se jí podobá bez ohledu na to, zda se používá ve vztahu k výrobkům nebo službám, které jsou totožné s výrobky nebo službami, pro něž je známka zapsána, nebo které jsou jim podobné nebo které podobné nejsou, pokud má tato známka velmi dobré jméno v Evropské unii, a pokud by používání takového označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména evropské ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Nicméně v anglické verzi čl. 9 odst. 2 písm. c) předmětného návrhu opět není použitý kondicionál ve vztahu k formulaci zásahu do práv z ochranné známky s dobrým jménem, a tak shora uváděné nejasnosti budou stále předmětem diskuze. Skutečnost, že toto nebylo zrevidováno, nepovažuji za šťastné. Jak je uvedeno výše (část. 3., kapitola 3.), absencí podmiňovacího způsobu v některých jazykových verzích došlo k nejasnostem ohledně zásahů do práv. Tedy, zda k nim již musí docházet, aby vlastník takové ochranné známky mohl účinně zasáhnout, nebo zda stačí potenciální nebezpečí takové situace. V tomto ohledu bude nadále nutné spoléhat na interpretaci SDEU.

Zásadních změn se dočká ve vztahu k tématu této práce čl. 12 Nařízení, který upravuje omezení účinků evropské ochranné známky při určitých výjimečných situacích, které však nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Krom skutečnosti, že zde byl pojem „pocitivé zvyky v průmyslu a obchodu“ nahrazen termínem „dobré mravy“, je předmětný nový termín vysvětlen pomocí příkladného výčtu s tím, že používání označení třetí stranou není v souladu s dobrými mravy, zejména v těchto případech: „bez řádného důvodu neprávem těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim je na újmu.“ Zcela nově je tedy začleněn zásah do práv

z ochranné známky s dobrým jménem do oblasti, která souvisí s dobrou vírou jako takovou.

Vzhledem k tomu, že návrh Nařízení zavádí nově námitkový důvod, který se dotýká rozporu s dobrou vírou, i když v poněkud jiném pojetí než ho známe ze současného zákona o ochranných známkách, může se shora uvedené promítnout i sem.

Zároveň, pokud jde o řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou dle ustanovení čl. 52 Nařízení, jehož změna není plánovaná, a který obsahuje absolutní důvod neplatnosti jakožto přihlášení ochranné známky v nedobré víře, jsem názoru, že i zde může dojít k propojení ustanovení týkajících se dobrého jména ochranné známky, neboť nedobrá víra a rozpor s dobrými mravy spolu jistě souvisí.

Určité předpokládané rozšíření ochrany známky s dobrým jménem je třeba vykládat v souladu s cíli nové úpravy, která má klást mimo jiné důraz na to, aby bylo přísněji postihováno nepoctivé napodobování ochranných známek.

Ačkoliv předpokládaná situace dle čl. 8 odst. 5 jak podle stávající úpravy, tak podle nového návrhu Nařízení a priori nepředpokládá úmysl přihlašovatele těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim způsobit újmu, je nutno konstatovat, že zde často právě takový úmysl je.

Ochranných známek rejstřík obsahuje nepočítaně, avšak těch, které mají dobré jméno, je ve vztahu k ostatním označením zlomek. Zároveň se taková označení stávají nejčastěji terčem nejrozdumnějších spekulantů, a tak si nejširší možnou ochranu zcela jistě zaslouží.

Nová harmonizační směrnice, která se promítne i do české právní úpravy, případně se jejího znění budou moci účastníci řízení dovolávat na základě nepřímého účinku, klade důraz na to, aby ve všech státech Evropské unie požívaly ochranné známky s dobrým jménem stejné ochrany, neboť se ukázalo, že ochranná známka Společenství má v tomto smyslu v některých státech silnější postavení.

Nicméně, tento problém se České republiky netýká. Naopak, vzhledem k nezačlenění liberačního důvodu ohledně národních známek s dobrým jménem lze dokonce tvrdit, že díky neúplné implementaci má národní ochranná známka ochranu absolutní. Ovšem jak bylo interpretováno shora, je tato skutečnost přinejmenším diskutabilní.

Asi největší změnou dle nové harmonizační směrnice bude zakotvení povinnosti států implementovat neužívání známky jako obranu již v řízení o námitkách. Takovou změnu lze proto očekávat i v zákoně o ochranných známkách. Princip dle stávajícího Nařízení byl popsán shora (v části 2., kapitole 6.) a neměl by se lišit od právní úpravy, kterou lze důvodně v České republice očekávat. Otázkou je, jak se s tímto novým procesním obranným nástrojem Úřad průmyslového vlastnictví vypořádá, a jak moc ho budou účastníci řízení využívat.

ČÁST 4. SYSTÉM TŘÍDĚNÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB A JEHO DOPAD NA ŘÍZENÍ DLE ČL. 8 ODS. 5 NAŘÍZENÍ

Niceská dohoda ze dne 15. června 1957 je další z důležitých vícestranných mezinárodních smluv. Podle čl. 1 odst. 1 této dohody tvoří státy, které jsou jí vázány, zvláštní unii a přijímají společné třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek. Niceské třídění obsahuje seznam tříd a abecední seznam výrobků a služeb. Třídění není konstantní a počítá s revizemi. Rovněž dosah ve smyslu rozsahu ochrany známky v rámci třídění ponechává dohoda na vnitrostátní úpravě.⁶¹

Niceská dohoda je spravována Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO) a jedná se skutečně o harmonizovaný světový klasifikační systém výrobků a služeb při zápisu ochranné známky. V současné době se niceská klasifikace (10. verze) skládá ze 34 tříd (1–34) pro třídění výrobků a 11 tříd (35–45) pro třídění služeb. Každá ze tříd je uvozena záhlavím.

KAPITOLA 1. PRINCIPY APLIKACE V RÁMCI ROZHODOVACÍ ČINNOSTI

Ačkoliv Nařízení Komise výslovně v pravidle 4 odst. 2 stanoví, že klasifikace výrobků a služeb slouží výlučně ke správním účelům a výrobky a služby proto nelze považovat za podobné na základě toho, že patří do stejné třídy podle niceské klasifikace (obdobné deklarování převzaly do svých rozhodnutí české soudy a tento princip se uplatňuje v české rozhodovací praxi)⁶², a výrobky a služby nelze považovat za odlišné proto, že patří do jiných tříd podle niceské klasifikace, od tohoto principu se v dřívějších letech Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu výrazně odchýlil.

⁶¹ PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, a.s., 2007, 49 a násl.

⁶² Srov. např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. dubna 2006, čj. 11 Ca 258/2005-71

Ve sdělení prezidenta Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu č. 4/03 ze dne 16. června 2003⁶³ byla veřejnost seznámena s tím, jak bude Úřad přistupovat ve sporném řízení k použití záhlaví tříd niceského třídění v dotčených seznamech výrobků a služeb. Předmětný princip vycházel z fikce, že pokud seznam výrobků a služeb starší ochranné známky obsahuje kompletní znění záhlaví niceského třídění a napadené označení v seznamu výrobků a služeb obsahuje jakékoliv položky ze stejné třídy, budou porovnávané zboží nebo služby považované za shodné. Daný přístup Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu uplatňoval až do roku 2012.

Dle mého názoru se jednalo o přímý rozpor se známkoprávní praxí a principy. Zároveň se vytvořila tendence přihlašovatelů požadovat ochranu pro předmětná záhlaví, aniž by si ověřili, zda lze pod obecný pojem v záhlaví výrobek nebo službu, který opravdu vyrábí nebo službu, kterou skutečně poskytují, vůbec podřadit.

Docházelo tak k poměrně paradoxním situacím, kdy měl vlastník ochranné známky Společenství sice skvělý nástroj uplatnitelný v námitkovém řízení nebo v řízení o prohlášení napadené ochranné známky za neplatnou, avšak produkty, s nimiž na trhu obchodoval, nebyly ochrannou známkou chráněny. Předmětnou praxí Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu v podstatě popíral účel ochranné známky jako takové za cenu rychlosti řízení.

Ke změně popsané praxe došlo až na základě rozsudku SDEU ze dne 19. června 2012 ve věci C-307/2010 „IP TRANSLATOR“.

⁶³ sdělení prezidenta Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu č. 4/03 ze dne 16. června 2003 [online]. Dostupný z [www: < http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communications/04-03.htm >](http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communications/04-03.htm)

KAPITOLA 2. VLIV ROZSUDKU VE VĚCI „IP TRANSLATOR” NA ROZHODOVACÍ PRAXI

Rozsudek SDEU ze dne 19. června 2012 ve věci C-307/2010 „IP TRANSLATOR“ se zabýval použitím záhlaví tříd niceského třídění pro účely zápisu ochranných známek. Jeho závěry znamenaly signifikantní změny v praxi Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

U britského registračního úřadu byla podána přihláška k zápisu označení „IP TRANSLATOR“ pro služby ve znění záhlaví třídy 41, tj. „výchova; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní aktivity“. Registrační úřad vyložil danou záležitost v souladu se sdělením prezidenta Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu č. 4/03 a dospěl k závěru, že se přihláška vztahuje i na všechny ostatní služby náležející do třídy 41 niceského třídění včetně překladatelských služeb, pro které však termín „IP TRANSLATOR“ postrádá rozlišovací způsobilost a má popisný charakter.

K dané problematice se SDEU vyjádřil, že harmonizační směrnice musí být vykládána v tom smyslu, aby přihlašovatel identifikoval výrobky nebo služby ochranné známky dostatečně jasně a přesně. Příslušné orgány a hospodářské subjekty by totiž měly na tomto pouhém základě znění seznamu výrobků a služeb určit rozsah ochrany poskytnuté ochranné známce.

Zároveň však SDEU judikoval, že harmonizační směrnice musí být rovněž interpretována v tom smyslu, aby se pro identifikaci výrobků a služeb používala obecná označení uvedená v záhlavích tříd, jen pokud je tato identifikace dostatečně jasná a přesná.

Přihlašovatel, který zvolí pro identifikaci výrobků a služeb záhlaví niceského třídění, musí upřesnit rozsah požadované ochrany (abecední seznam nebo vyjmenované položky).

At' již byla předcházející praxe ve vztahu k záhlavím niceského třídění jakkoliv diskutabilní, v rámci uplatňování čl. 8 odst. 5 nečinila problém. Shoda výrobků nebo služeb se uplatnila pouze v jednom směru, tedy tak, že pouze starší ochranná známka měla výsadu fikce ochrany všech výrobků. Namítající (příp. navrhovatel) směřoval své podání proti doslovnému znění záhlaví a k němu musel vztahovat i dokazování zásahu do práv v podobě protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména či újmy na nich. Zároveň, pokud se jednalo o střet dvou stejných tříd a označení vykazovala dostatečnou podobnost, k projednání námitek na základě ustanovení čl. 8 odst. 5 Nařízení v podstatě nedocházelo.

Jak již bylo zmíněno výše, trend přihlašování znění záhlaví niceského třídění byl doslova masivní, a tak závěry, které SDEU vyslovil, přinesly vlastníkům takových ochranných známek nebo i stávajícím přihlašovatelům nejistotu, pro jaké výrobky nebo služby je zde ochrana dána nebo vůbec požadována.

Úmyslem rozsudku dle mého názoru bylo zamezit právně nepodloženým správním rozhodnutím založeným na fikci ochrany veškerých výrobků nebo služeb starší ochrannou známkou a směřovat praxi do takové podoby, aby přihlašovatelé specifikovali své produkty a řádně se zabývali otázkou, pro jaké z nich známku skutečně chránit chtějí a zápis obchodně potřebují.

Po vydání rozsudku bylo zcela jasné, že se Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu zásadním změnám v zápisném procesu nevyhne. Především bylo nutné řešit, jak naložit s dosavadními přihláškami ochranných známek a známkami již zapsanými a vykládat v souladu s tímto rozsudkem rozsah jejich ochrany.

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu všem stávajícím přihlašovatelům, kteří se domáhali ochrany znění niceských záhlaví, zaslal výzvu k objasnění seznamu výrobků a služeb s tím, že pokud se účastník řízení nevyjádří ve stanovené lhůtě, bude mít Úřad za to, že se domáhá kompletního znění abecedního seznamu této třídy.

Na celou situaci rovněž reagoval prezident Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu sdělením č. 2/12 ze dne 20. června 2012 s tím, že dal veřejnosti na vědomí, že ochranné známky s prioritou před datem 21. června 2012, jejichž seznamy výrobků a služeb budou pokrývat znění záhlaví niceského třídění, budou interpretovány tak, že úmyslem vlastníka byla ochrana celého abecedního seznamu předmětné třídy.⁶⁴

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu se s danou situací opět vyrovnal diskutabilně a dle mého názoru zcela v rozporu s účelem dotčeného judikátu. Následující interpretace byla uplatňována jak v rámci řízení o námitkách, tak v rámci řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

Z abecedních seznamů jednotlivých tříd byly vyčleněny výrobky nebo služby, které nebylo možné podřadit pod obecné pojmy záhlaví (jako např. shora uváděné překladatelské služby ve třídě 41). Porovnání napadených výrobků a služeb pak bylo založeno na filozofii, že položky z abecedního seznamu, které lze podřadit pod obecné pojmy, není třeba výslovně porovnávat, neboť jsou zahrnuty v obecných kategoriích záhlaví. Seznam porovnávaných výrobků byl tedy vytvořen tak, že se v rozhodnutích porovnávalo obecné znění kategorií v záhlaví a vyčleněné nepodřaditelné položky.

S ohledem na to, že Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu nikdy nezveřejnil seznam těchto vyčleněných položek, způsobilo to obrovskou právní nejistotu. Rovněž docházelo k paradoxním rozhodnutím, neboť předmětné nezačlenitelné produkty byly většinou takového charakteru, že bylo zcela zřejmé, že nejen že se jejich výrobou přihlašovatel nebo vlastník nezabývá, ale bylo je nutno shledávat nepodobnými s jinými běžnými výrobky nebo službami. Příkladem lze uvést sperma ve třídě 5, jedlá ptačí hnízda ve třídě 29 nebo vycpané ptáky ve třídě 20. Paradox výsledků takových námitkových rozhodnutí spočíval v tom, že přihlášky ochranných známek byly zamítány pro znění záhlaví a postupovány k zápisu pro nepodřaditelné položky,

⁶⁴ sdělení prezidenta Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu č. 2/12 ze dne 20. června 2012 [online]. Dostupný z [www: <https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co2-12_en.pdf>](https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co2-12_en.pdf)

o jejichž zápis přihlašovatel vůbec neusiloval. Zároveň byly ochranné známky prohlašovány za neplatné a zápis byl ponechán pro uváděné zboží nebo služby. Zde byl onen paradox o to větší.

Avšak takový problém nenastal, pokud proti sobě stála označení se záhlavím stejných tříd stejné edice. Při rozdílných edicích se často podobnost podařila najít ve vztahu k nějaké položce z dotčeného abecedního seznamu. Nicméně, například namítaná ochranná známka s uplatněnou a přípustnou žádostí o prokázání užívání neměla šanci.

Zároveň bylo nutné zabývat se otázkou, zda lze ochranu ve shora uvedeném smyslu uznat všem starším ochranným známkám nebo zda budou mít mezinárodní a národní starší práva jiný režim. Bohužel došlo k situaci, kdy v rámci sporného řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu národní a mezinárodní ochranné známky nepoživají co do rozsahu seznamů výrobků a služeb stejné ochrany. Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu totiž dospěl k závěru, že bude záhlaví niceského třídění interpretovat podle svého přístupu pouze u těch ochranných známek, jejichž domácí registrační úřady takovou praxi uplatňují. Tudíž kromě několika výjimek⁶⁵ jsou seznamy výrobků a služeb národních a mezinárodních ochranných známek (výklad na základě teritoria, kde jsou chráněny), pokud jsou registrovány pro kompletní záhlaví tříd mezinárodního třídění, interpretovány na základě doslovného významu.

Ve vztahu k uplatnění čl. 8 odst. 5 Nařízení je tato nerovnost v podstatě rovněž zásadní. Jak bylo uvedeno výše, k projednání námitek (příp. návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou) na základě tohoto článku dochází v naprosté většině za podmínky, že nikoliv všechny výrobky a služby byly shledány podobnými a nedošlo tedy k plnému úspěchu ve sporu na základě ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b), příp. a) Nařízení. Logicky vzato, znění jednotlivých edic záhlaví niceského třídění se nijak zásadně většinou nemění, a tak pokud bereme pro porovnání jejich doslovné

⁶⁵ Na zmiňovanou praxi přistoupily následující státy: Bulharsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Malta, Rumunsko.

znění, měla by zde být shoda nebo alespoň podobnost vždy nalezeny. Nicméně pokud jsou nezačlenitelné položky nepodobné výrobkům nebo službám ze záhlaví a dojde na projednání námitek dle č. 8 odst. 5 Nařízení, nastává otázka, zda lze spravedlivě po namítajícím (příp. navrhovateli) požadovat dokazování zásahu do práv ve shora uvedeném smyslu a rovněž zda zde vůbec takový zásah do práv může nastat.

Především je však nutné upozornit na to, že se odvolací odbor postavil k interpretaci seznamů výrobků a služeb složených ze znění záhlaví odlišně, a tak praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu je v rámci postupu odvolacího odboru a orgánu prvního stupně řízení nekoherentní.

Ovšem, pokud se týká výkladu stanovisek SDEU z předmětného rozsudku „IP TRANSLATOR“, ztotožňují se s postojem orgánu druhého stupně, resp. rozhodovací tendence některých ze senátů. Došlo ke zpochybnění zákonnosti postupu námitkového a zneplatňovacího oddělení, kdy nelze připustit situaci, že se během námitkového řízení, případně řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou, vyjeví, že je ochrana požadována nebo považována i pro výrobky nebo služby, které nebyly výslovně obsaženy v seznamu. Nelze je proto návrhem napadat a ani mít za to, že vůbec byly přihlášeny.⁶⁶

V současné době je zápisný proces dané situaci přizpůsoben a přihlašovatel se již při podání přihlášky vyjadřuje k rozsahu seznamu výrobků a služeb. Nicméně situace vzniklá v mezidobí je velmi nepřehledná, nekonzistentní a dokonce si dovoluji vyjádřit své pochyby ohledně zákonnosti ve vztahu k základním principům známkového práva. V současné době se popisovaná, poněkud chaotická, rozhodovací praxe týká především řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

⁶⁶ rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 14. srpna 2014 ve věci R 1429/2013-2 „RAW CRAFT“, ze dne 11. února 2014 ve věci R 410/2013-2 „NAHRIN“ nebo ze dne 24. února 2014 ve věci R 491/2013-2 „B“ atd.

S ohledem na uplatňování ochranných známek s dobrým jménem na základě ustanovení čl. 8 odst. 5 Nařízení zejména vyvstal v předmětném období problém argumentace jako důkazu o zásahu do práv, když v podstatě nebylo zřejmé, pro jaké výrobky nebo služby se ochrana napadené přihlášky ochranné známky požaduje.

Při interpretaci vzniklé situace odvolacím odborem k nejasnostem nedochází, přičemž kompletní projednání čl. 8 odst. 5 Nařízení je poměrně raritní. Vzniklou situaci bylo dle mého názoru nutné řešit maximální benevolencí ohledně dokazování zásahů do práv. Bohužel, zásadní nekonzistenci v dané problematice je zde třeba očekávat.

Veřejná databáze dosud neobsahuje takové pravomocné rozhodnutí, které by v rámci čl. 8 odst. 5 Nařízení věcně projednalo zásah do práv z ochranné známky s dobrým jménem a jeho dokazování.

Návrhy nového nařízení a nové směrnice závěry z předmětného rozhodnutí SDEU zapracovávají, a tak by měly být nejasnosti, které vznikly na základě praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu a nejednotnosti přístupu národních úřadů, odstraněny.

Z návrhu nové harmonizační směrnice dokonce plyne závazek národních úřadů v zájmu jasnosti a právní jistoty sestavit ve vzájemné spolupráci seznam příslušných správních postupů používaných ke klasifikaci výrobků a služeb.

Rovněž je zde stanovena povinnost výkladu obecných termínů z názvů tříd niceské klasifikace v tom smyslu, že zahrnuje veškeré výrobky nebo služby, které jsou jednoznačně zahrnuty v doslovném významu daného označení nebo výrazu.

ČÁST 5. ZÁVĚR

Značná finanční hodnota ochranné známky, která je relevantní veřejnosti dobře známá a výrobky nebo služby jí označované mají určitou pověst ve vztahu ke kvalitativnímu měřítku, je nepopíratelná. Vlastnictví ochranné známky s dobrým jménem a z něj plynoucí práva mají obrovskou výhodu v podnikání.

Rejstřík ochranných známek obsahuje značné množství registrovaných označení, nicméně pouze zlomek z nich lze považovat za ochrannou známku s dobrým jménem.

Zvýšená ochrana ochranných známek s dobrým jménem v rámci soukromoprávních aspektů je nutná především proto, že ačkoliv úmysl využití jejich renomé zde není podmínkou, je nesporné, že právě takovéto ochranné známky se stávají nejčastějším terčem různých imitací a napodobenin. Je naprosto nepřipustné, aby takové jednání bylo legalizováno zápisem parazitujících označení nebo označení takové známce jakkoliv škodících do rejstříku ochranných známek.

Potřebu úpravy předmětného institutu v pozitivním právu přinesl průmyslový rozvoj a přirozeně stoupající hodnota známých značek jakožto předmětu vlastnického práva k nemotné věci.

Cestu k současné právní úpravě otevřely zejména důležité mezinárodní smlouvy. Prvním takovým mezinárodním aktem byla Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví. Ta jako první stanovila ochranu všeobecně známým známám, z jejichž podstaty se vyvinul současný institut ochranné známky s dobrým jménem a následná mezinárodní úprava na tomto poli.

V současné době jsou to prameny práva Evropské unie, které jsou pilířem úpravy dané problematiky.

Koncepce ochranné známky s dobrým jménem je konstruována tak, že by se v rámci jejího uplatnění měl daný vlastník domoci co nejširší ochrany, což znamená i

ve vztahu ke kolizním výrobkům nebo službám, které nelze považovat za podobné nebo shodné.

Nicméně s ohledem na znění relevantních právních norem pouhý fakt, že má ochranná známky dobré jméno, nestačí, neboť zde musí být splněny další faktické a procesní podmínky. Interpretace daných norem není jednoduchá. Stěžejní institucí, která se věnuje výkladu předmětných norem, je Soudní dvůr Evropské unie, a to jak v rámci řízení o předběžné otázce, tak v rámci přezkumu rozhodnutí vydaných Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

Zejména pokud jde o úpravu institutu ochranné známky s dobrým jménem, přístup rozhodovací praxe Evropské unie k dané materii je zásadní a neměl by být v žádném případě opomíjen. Rozhodovací praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, ač ze své podstaty pro Úřad průmyslového vlastnictví nezávazná, je v této oblasti důležitá a může být z hlediska harmonizace stěžejní, neboť poměrně striktně vychází z principů nastíněných Soudním dvorem Evropské unie.

Důraz na přístup k dané materii Soudním dvorem Evropské unie je nutný proto, že předmětný soud interpretuje nejen Nařízení, ale zabývá se rovněž výkladem harmonizační směrnice, na jejímž základě spočívá i zákon o ochranných známkách. Z jeho závěrů pak nutně vychází i české soudnictví a v neposlední řadě též rozhodovací činnost Úřadu průmyslového vlastnictví.

Tato práce měla za cíl podat souvislý výklad o dané materii ve světle evropské judikatury a přístupu Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu včetně procesních aspektů. Zároveň bylo jejím cílem vysvětlení relevantních pojmů, jejich užívání a původu, nastínění principů a důvodů, z nichž praxe nejen Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu vychází. V neposlední řadě měla práce poukázat na odchylky, jež v některých případech existují v domácí právní úpravě a rozhodovací praxi. Jedním z témat bylo rovněž upozornění na nutné hmotněprávní a procesní podmínky úspěšného uplatnění ochranné známky s dobrým jménem ve sporném řízení.

Práce měla zároveň za cíl věnovat se tzv. příbuzným tématům, která s dobrým jménem ochranné známky jako její vlastností úzce souvisí.

Práce je rozdělena na pět částí

Část **první** „Úvod“ se věnuje úvodu do problematiky ochranné známky s dobrým jménem a procesní úpravě ve vztahu k uplatnění daného institutu ve sporném řízení v kontextu dalších relevantních aspektů. Obsahuje dvě kapitoly, které jsou dále rozčleněny na oddíly.

Kapitola první obsahuje úvod do známkoprávní problematiky Evropské unie a výklad ohledně institutu ochranné známky jako takové včetně její historie. Zabývá se postavením ochranné známky Společenství v rámci systému ochranných známek národních a mezinárodních a úlohou Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Dále předmětná kapitola obsahuje stručný výklad ohledně soukromoprávních aspektů ochranné známky a zahrnuje porovnání právní úpravy v dotčených pramenech práva.

Druhá kapitola je zasvěcena procesněprávní stránce předmětné oblasti, je zde pojednáno o řízení o námitkách a o prohlášení ochranné známky za neplatnou, o protinávruhu v řízení o porušení a o opravných prostředcích.

Část **druhá** „Ochranná známka s dobrým jménem a příbuzná témata“ je rozdělena na šest kapitol.

V první kapitole se práce zabývá pojmem „dobré jméno“, kdy přináší jeho možné rámcové definice, které nastínila zejména judikatura, odborná literatura a rozhodovací praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Zároveň je zde pojednáno o teritoriálních aspektech a možnosti uplatnění ochranné známky s dobrým jménem ve vztahu k podobným a shodným výrobkům a službám, což přímo s dikce daných ustanovení nevyplývá.

Druhá kapitola pojednává o mezníku mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a známkou obecně (všeobecně) známou. Rovněž se zde práce zabývá otázkou, zda lze vůbec najít hranici mezi uvedenými vlastnostmi označení.

Třetí kapitola se věnuje výkladu o zvýšené rozlišovací způsobilosti ochranné známky, která vyplývá zejména z jejího masivního užívání na trhu. Je velmi blízká dobrému jménu a v podstatě se s ním prolíná. Je důležitým aspektem vytvořeným hlavně judikaturou. Rozboru dané judikatury se zde práce rovněž věnuje.

V další kapitole se práce soustředí na argument vlastnictví známkové řady a následně v páté kapitole činí stručný exkurs do historie české právní úpravy s důrazem na relevantní témata.

Na závěr této části je v šesté kapitole pojednáno o souběhu žádosti o předložení důkazu o užívání ochranné známky s průkazem jejího dobrého jména. V případě žádosti o předložení důkazu o užívání ochranné známky se v rámci námitkového řízení v České republice nesetkáme, avšak budoucí právní úprava s tímto zatím počítá.

Část **třetí** „Ochranná známka s dobrým jménem a ostatní kritéria čl. 8 odst. 5 Nařízení“ (rozdělená na sedm kapitol, přičemž třetí kapitola je dále rozdělena na tři oddíly) je nosným pilířem celé práce, neboť se věnuje z hlediska uplatnění ochranné známky s dobrým jménem zásadní problematice výkladu relevantních ustanovení a splnění dílčích kumulativních podmínek.

V první kapitole se práce věnuje podmínce shodnosti nebo podobnosti označení, zabývá se zde rozdíly v požadavcích na stupeň takové podobnosti v rámci řízení na základě jiných ustanovení a poukazuje na důvody. Dále nastiňuje praxi Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu založenou na objektivním principu a věnuje se výkladu ve vztahu ke shodnosti označení.

Ve druhé kapitole se práce zabývá výkladem nutnosti „shledání určitého spojení“, která vyplynula z judikatury. Jsou zde uvedeny příklady z rozhodovací praxe, které se k předmětné problematice vztahují.

V další kapitole se práce zabývá těžením z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména a újmou na nich. Podle těchto jednotlivých zásahů do práv z ochranné známky s dobrým jménem je členěna předmětná kapitola na oddíly. Výklad je zaměřen na interpretaci daných pojmů zejména na základě relevantní judikatury s ukázkou konkrétních příkladů z rozhodovací praxe, kdy byl daný zásah do práv shledán či nikoliv.

Čtvrtá kapitola se věnuje dokazování zásahu do práv, které je v rámci evropské rozhodovací praxe poměrně striktně požadováno a v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví je v podstatě tato důkazní povinnost namítajícího (navrhovatele) často opomíjena.

Další kapitola se věnuje možnosti uplatnění „řádného důvodu“, argumentace a důkazů přihlašovatele (příp. vlastníka napadené ochranné známky), na jejichž základě by po něm nebylo možné spravedlivě požadovat, aby se zdržel užívání svého označení.

Šestá kapitola komplexně hodnotí celkovou situaci ve vztahu k hlavním projednaným aspektům dané problematiky.

Na závěr předmětné části se práce věnuje návrhům nové harmonizační směrnice a Nařízení a změnám, které lze v budoucnu v dané oblasti očekávat

Přestože niceská klasifikace výrobků a služeb slouží oficiálně pouze ke správním účelům, věnuje se práce ve své **čtvrté** části „Systému třídění výrobků a služeb a jeho dopadu na řízení dle čl. 8 odst. 5 Nařízení“. Pojednání o dané problematice bylo nutné kvůli výraznému odchýlení praxe Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu od uvedeného principu, přičemž s ohledem na rozsudek ve věci „IP TRANSLATOR“

vyvstala otázka požadavků na rozsah dokazování zásahu do práv z ochranné známky s dobrým jménem.

Část pátou tvoří závěr práce a cizojazyčné resumé v anglickém jazyce.

Harmonizovaná právní úprava uplatnění práv z ochranné známky s dobrým jménem, kterou lze v kontextu právních dějin označit za novou, obsahuje díky nejasným formulacím interpretační potíže, které Soudní dvůr Evropské unie ve větší části vyložil.

Při znalosti rozhodovací praxe, jejíž rozbor tato práce poskytuje, by nemělo být problémem pro vlastníka ochranné známky s dobrým jménem ji v rámci sporného řízení úspěšně uplatnit.

Nicméně v řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu nelze očekávat jakoukoliv benevolenci k formálnímu hledisku, a tak je třeba dbát na všechny administrativní požadavky od prokázání vlastnictví zapsané ochranné známky jako takové přes průkaz skutečnosti, že má dobré jméno až k řádnému prokázání možného zásahu do práv.

Cesta k úspěšnému uplatnění ochranné známky s dobrým jménem je komplikovaná. Snad by se i mohlo zdát, že vlastnictví takové známky, jejíž hodnota je novými přihláškami ochranných známek v podstatě neustále ohrožována, je v rámci sporu zbytečné. Avšak je třeba si uvědomit, že relevantní články jsou konstruované tak, aby těmto ochranným známkám byla poskytnuta ochrana přesně taková, jaká je třeba.

Ochranná známka s dobrým jménem je bezesporu označení slavné, spotřebiteli oceňované a často se stává vodítkem pro jejich orientaci na trhu.

Intenzivní dobré jméno ochranné známky může snadno přežít i jejího vlastníka, a tak nelze než konstatovat, že vlastnictví takového označení se jistě vyplatí. Vyplatí se i navzdory nutnosti neustálého budování a udržování dobrého jména, s čímž zároveň

souvisí jeho ochrana známkovým právem, kdy je zde základním nástrojem ustanovení čl. 8 odst. 5 Nařízení a jeho protějšky v ostatních relevantních právních normách.

RESUMÉ

The topic of this rigorous thesis is “Trade marks with reputation in light of case law of the EU”. In fact, trade marks with reputation are the most valuable kind of marks recognised by the current law. The significant financial value of a trade mark which is known to the relevant consumers in relation to its huge commercial activities and quality of the products cannot be denied. The ownership a reputed trade mark brings important advantages in the market. The register contains a great number of trade marks, but only a small number can be considered trade marks with reputation. Despite the fact that the infringement can be unintentional, it is completely unacceptable to legalize the existence of such signs by their official registration.

The need of the legal regulation of the institute concerned brought the industrial development and the naturally increasing value of the known brands. The current legal regime is based on the important international agreements that have been incorporated into the national laws and afterwards also into the law of the European Union that is now the main pillar of the legal concept of the trade marks with reputation.

It is the European Union Law that brought the term “trade mark with reputation” (developed from “well-known marks” recognised in the previous international acts) and afforded it the extensive protection if all the conditions of the relevant legal provisions are met.

The Court of Justice of the European Union (CJEU) interprets the Council Directive 89/104/EEC (repealed by EU Directive 2008/95/EC) on which the Czech Trade Mark Act is based or interprets the Council Regulation (EC) No 207/2009, on the Community trade mark (“CTMR”) that has the same roots. This is why the case law of the CJEU has an important impact on Czech case-law in the trade mark field and cannot be disregarded in anyway. Also, the practice of the Office for Harmonization in the Internal Market can be of inspiration for the practice of the Czech Industrial Property Office.

The aim of the thesis was to submit a complex overview of the issues concerning trade marks with reputation in relation to the case-law of the EU, including possible future visions given by the proposal of the new CTMR and the Directive. The thesis also contains a comparison of the differences between the individual practices of the various offices; it shows the divergences in the relevant trade mark acts and includes critical and inspirational points relating to the work of both agencies on the topic.

The thesis is divided into five parts.

The **first** part “Introduction” (that contains two chapters divided in sections) shows the main aspects of the legal regime concerning the trade marks with reputation, including the procedural part.

The first chapter generally introduces into the issues of the trade marks with reputation, including the history and Czech and International legal framework. It also looks into the role of the Community trade mark in the framework of the trade mark system and contains a description of the function of the Office for Harmonization in the Internal Market. This chapter also shows private law aspects of trade marks and a comparison of the relevant legal frameworks.

The second chapter concerns opposition and invalidity procedures, counterclaims and possible ways of appeal.

The **second** part „Trade Mark with Reputation and Related Topics” is split into six chapters.

The first chapter brings the possible definitions of the “reputation” given mainly by the case-law and trade mark literature. This chapter also shows territorial aspects and the possibility of claiming the trade marks with reputation signs as far as the identical or similar goods or services are concerned.

The second chapter looks for the border between the trade marks with reputation and well-known marks and concerns their mutual relationship.

The third chapter is about enhanced distinctiveness of the trade marks that follows from intensive use of the mark in the market and is close to the “reputation” or even overlaps with it.

The next chapter focuses on the argument for the ownership of a “family of marks” and the fifth chapter makes an excursion into the Czech trade mark history putting stress on the relevant topic.

In the end of this part the thesis discusses parallel request for proof of use with reputation claim. In the Czech Republic there is no possibility to request proof of use by the applicant in the opposition, but in future, according to the proposal of the new directive, it might be changed.

The **third** part “Trade Mark with Reputation and Remaining Criteria of Article 8(5) CTMR” (split into seven chapters while the third chapter contains three sections) is the main pillar of the rigorous thesis as it contains fundamental aspects of the issues in question. It shows the conditions under which it is successfully possible to claim a trade mark with reputation in opposition or invalidity procedures.

In the first chapter it starts with the condition of the similarity or identity.

In the second chapter there is information about the condition whereby a “link” must be seen between the marks according to the case-law. To this effect, the thesis contains examples of cases where no “link” was established.

The following chapter concerns the particular forms of encroachment and it contains the sections “Unfair advantage of the distinctive character or repute,” “Detriment to the distinctive character” and “Detriment to the repute”, the whole chapter puts the emphasis on case-law analysis and draws on particular examples.

The fourth chapter is about the practice concerning the obligation of the opponent / invalidity applicant to submit proof of encroachment upon reputation that is somewhat less important in the Czech Republic.

The next chapter concerns the last condition for the application of article 8(5) CTMR - that use of the sign applied for should be without due cause. The existence of a cause justifying the use of the trade mark applied for is a defence which the applicant (trade mark proprietor) may raise.

The sixth chapter includes a global assessment concerning the given topics.

The last chapter of the third part concerns the proposals of the new CTMR and the Directive and the changes that can be expected.

Although the Nice Classification serves purely administrative purposes, the **fourth** part concerns this problematic, mainly in relation to the “IP TRANSLATOR” case and problems that this judgement brought in relation to the conditions as far as proof of encroachment upon reputation is concerned.

The **fifth** part is the conclusion and contains the “resumé” in English.

The harmonised standards relating to the rights concerning the trade marks with reputation contains unclear statements that were causing interpretative difficulties which were then explained by the CJEU. Therefore, knowing correctly the relevant case-law the analysis of which is submitted in this rigorous thesis, the owner of a trade mark with reputation should not have any problems in being successful in opposition or invalidity procedure.

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

- **Literatura základní monografická**

- a) česká

- HÁK, Jan. *Známkové právo v mezinárodních souvislostech*. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, 140 s. ISBN: 978-80-7380-364-3
- HENDRYCH, Dušan a kol. *Správní právo – Obecná část*. 5. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003, 793 s. ISBN: 80-7179-671-9
- HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2005, 448 s. ISBN: 80-7179-879-7
- HORÁČEK, Roman, ČADA, Karel, HAJN Petr. *Práva k průmyslovému vlastnictví*. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2011, 480 s. ISBN: 978-80-7400-417-9
- HORÁČEK, Roman a kol. *Zákon o ochranných známkách. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. Komentář*. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008, 543 s. ISBN: 978-80-7400-058-4
- KNAPP, Viktor. *Teorie práva*. Praha: C.H.Beck, 1995, 247 s. ISBN: 80-7179-028-1
- KNAPPOVÁ, Marta, ŠVESTKA, Jiří a kol. *Občanské právo hmotné (Svazek I)*. 4. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005, 523 s. ISBN: 978-80-7357-127-6
- OUTLÁ, Veronika, PEZL, Tomáš a kol. *Úvod do studia práva EU*. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002, 233 s. ISBN: 80-7082-882-X
- PIPKOVÁ, Hana. *Ochranná známka Společenství a ochranná známka v Evropském společenství*. Praha: ASPI, a.s., 2007, 363s. ISBN 978-80-7357-265-5
- PÍTRA, Vladimír a kol. *Zákon o ochranných známkách. Komentář*. Praha: C.H.Beck, 1996, 315 s. ISBN: 80-7179-071-0, 3-406-40368-9
- SLÁDEČEK, Vladimír. *Obecné správní právo*. 2. vyd. Praha: Aspi publishing, 2009, 464 s. ISBN: 978-80-7357-382-9
- SLOVÁKOVÁ, Zuzana. *Průmyslové vlastnictví*. Praha: Orac, 2003, 150 s. ISBN 80-86199-63-0

b) zahraniční

- ANNAND, Ruth; NORMAN, Helen. *Blackstone's Guide to the Community Trade Mark*. London (United Kingdom): Blackstone Press Limited, 1998, 343 s. ISBN:1-85431-580-3
- BENTLY, Lionel; SHARMAN, Brad. *Intellectual Property Law*. 2. vyd. Oxford (USA): Oxford University Press, 2004, 1131 s. ISBN-10: 0-19-926430-9 ISBN-13: 978-0-19-926430-8
- BERESKIN, Daniel R. *International trade mark dilution*. (místo neuvedeno): Thomson Reuters, 2013, 591 s. ISBN 978-0-314-61943-3
- DAVIS, Jennifer. *Intellectual Property Law: Core text series*. 4. vyd. Oxford (United Kingdom): Oxford University Press, 2012, 394 s. ISBN 978-019-958142-9
- DUTFIELD, Graham; SUTHERSANEN, Uma. *Global Intellectual Property Law*. Cheltenham (United Kingdom): Edward Elgar Publishing Limited, 2008, 370 s. ISBN 978-1-84376-942-2
- MOSTERT, Frederick W. *Famous and Well-known Marks: An International Analysis*. London (United Kingdom): Reed Elsevier Ltd, 1997, 699 s. ISBN 0-406-99734-9
- SEVILLE, Catherine. *EU Intellectual Property Law and Policy*. Cheltenham (United Kingdom): Edward Elgar Publishing Limited, 2009, 431 s. ISBN 978-1-84720-123-2
- SLOTTJE, Daniel. *Economic Damages in Intellectual Property: A hands on guide to litigation*. Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2006, 306 s. ISBN 0-471-79341-8

- **Literatura základní periodická**

- HAVLÍK, Michal. *Dopady rozsudku SDEU ve věci IP Translator na evropskou známkovou praxi*. Průmyslové vlastnictví. 2013, roč. 23, č. 5, s. 184 - 190. ISSN 0862-8726
- ČERNÝ, Miroslav. *Aktuální rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie k podmínkám řádného užívání ochranné známky*. Průmyslové vlastnictví. 2013, roč. 23, č. 6, 226 – 235. ISSN 0862-8726
- MACEK, Jiří. *Z rozhodnutí soudů. Přerušení řízení k podání návrhu na zrušení ochranné známky Společenství k Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu*. Průmyslové vlastnictví. 2012, roč. 22, č. 1, 32-36. ISSN 0862-8726
- MACEK, Jiří. *Z rozhodnutí soudů. K podmínkám vyslovení zákazu užívání ochranné známky Společenství na území ČR*. Průmyslové vlastnictví. 2012, roč. 22, č. 1, 118-126. ISSN 0862-8726
- MACEK, Jiří. *Z rozhodnutí soudů. K pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti včetně pravděpodobnosti asociace*. Průmyslové vlastnictví. 2010, roč. 20, č. 5, 64-70. ISSN 0862-8726
- ŠTROS, David. *K pravomoci soudu pro ochrannou známku Společenství k nařízení přechodného a ochranného opatření s celounijním účinkem*. Průmyslové vlastnictví. 2009, roč. 19, č. 4, 118-122. ISSN 0862-8726

- **Právní předpisy a mezinárodní smlouvy**

- nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství (kodifikované znění)
- nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 207/2009, o ochranné známce Společenství
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách
- nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

- zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
- zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
- zákony č.174/1988 Sb. a č.137/1995 Sb., o ochranných známkách
- Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská unijní úmluva), (vyhl. č 64/1975 Sb.)
- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (vyhl. č. 65/1975 Sb., ve znění vyhl. č. 78/1985 Sb.)
- Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (tzv. Madridský protokol, sděl. Min. zahr. č. 248/1996 Sb.)
- Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (sděl. Min. zahr. č. 191/1995 Sb.)
- Dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (vyhl. min. zahr. Č. 118/1979 Sb.)

• **Judikatura**

- rozsudek SDEU ze dne 14. září 1999 ve věci C-375/97 „GENERAL MOTORS“
- rozsudek SDEU ze dne 25. května 2005 ve věci T- 67/04 „SPA FINDERS“
- rozsudek SDEU ze dne 27. listopadu 2008 ve věci C-253/07 „INTEL CORPORATION“
- rozsudek SDEU ze dne 16. dubna 2008 ve věci T-181/05 „CITIBANK“
- rozsudek SDEU ze dne 22. března 2007 ve věci T-215/03 „VIPS“
- rozsudek SDEU ze dne 28. října 2010 ve věci T-131/09 „BOTOX“
- rozsudek SDEU ze dne 22. května 2012 ve věci T-570/10 „WOLF OUTILS“
- rozsudek SDEU ze dne 22. září 2012 ve věci T-215/03 T-373/09 „EMIDIO TUCCI“
- rozsudek SDEU ze dne 6. července věci T 60/10 „ROYAL SHAKESPEARE“

- rozsudek SDEU ze dne 19. června 2012 ve věci C-307/2010 „IP Translator“
- rozsudek SDEU ze dne 22. června 2011 ve věci C-482/09 „Budweiser“
- rozsudek SDEU ze dne 28. 6. 2012 ve věci T-133/09 „Antonio Basile 1952“
- rozsudek SDEU ze dne 11. července 2007 ve věci T-150/04 „TOSCA BULU“
- rozsudek SDEU ze dne 9. ledna 2003 ve věci C-292/00 „Davidoff“
- rozsudek SDEU ze dne 23. března 2010 ve věci C-238/8 „Google France“
- rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 16. září 2004 ve věci T-342/02 „Moser Grupo Media“
- rozsudek SDEU ze dne 13. března 2007 ve věci C-29/05 „KAUL“
- rozsudek SDEU ze dne 6. října 2009 ve věci C-301/07 „Pago“
- rozsudek SDEU ze dne 19. prosince 2012 ve věci C-149/11 „Leno Merken“
- rozsudek ze dne 11. listopadu 1997 ve věci C-251/95 „Sabel“.
- rozsudek SDEU ze dne 29. září 1998 ve věci C-39/97 „Canon“
- rozsudek SDEU ze dne 22. června 1999 ve věci C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer“
- rozsudek SDEU ze dne 23. února 2006 ve věci T-194/03 „Bainbridge“
- rozsudek SDEU ze dne 20. června 2012 ve věci T-357/10 „Corona“
- rozsudek SDEU ze dne 14. července 2005 ve věci T-312/03 „Selenium-Ace“
- rozsudek SDEU ze dne 6. října 2004 ve spojených věcech T-117/03, T-119/03 and T-171/03 „NLSPORT“
- rozsudek SDEU ze dne 7. září 2006 ve věci T-168/04 „Aire Limpio“
- rozsudek ze dne 20. března 2003 ve věci C-291/00 „LTJ Diffusion“
- rozsudek SDEU ze dne 23. října 2003 ve věci C-408/01 „Adidas“
- rozsudek SDEU ze dne 26. září 2012 ve věci T-301/09 „Citage“
- rozsudek SDEU ze dne 14. listopadu 2013 ve věci C-383/12 P „znázornění hlavy vlka“
- rozsudek SDEU ze dne 18. června 2009 ve věci C-487/07 „L'oréal“
- rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2006, č.j. 11 Ca 175/2005 – 58

• **Rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu a Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky**

- rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 9. září 2014 ve věci R 2350/2013-4 „RIO PRODUCTS“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 2. října 2013 ve věci B 1 858 763)
- rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ve věci ze dne 29. června 2010 ve věci R 696/2009-4 „CORONA“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 29. dubna 2009 ve věci B 1 080 094)
- prvoinstanční rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 20. března 2014 ve věci B 2 223 603 „Auto Avia“ (opravný prostředek neuplatněn)
- rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 28. července 2014 ve věci R 1998/2013-5 „TIFFANY“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 14. 8. 2014 ve věci B 1 564 403)
- rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 4. června 2014 ve věci R 966/2013-2 „LEXDELL“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 28. 3. 2013 ve věci B 1 698 292)
- rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 10. července 2014 ve věci R 1710/2013-2 „POLO-MOTO“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 28. 3. 2013 ve věci B 1 698 292)
- rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 14. srpna 2014 ve věci R 1311/2013-2 „SUBWAY“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 20. června 2013 ve věci B 1 849 879)
- rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 12. března 2012 ve věci R 297/2011-5 „KAPPA“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 1. prosince 2010 ve věci B 1 462 607)
- rozhodnutí odvolacího odboru ze dne 4. června 2013 ve věci R 708/2012-2 „VITESSE TURBO“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 9. února 2012 ve věci B 1 763 013)

- rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 30. července 2007 ve věci R 1244/2006-1 „M FRATELLI MARTINI“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 29. října ve věci B 493 918)
- rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 2. června 2010 ve věci 1000/2009-1 „FLEX“ (prvoinstanční rozhodnutí ze dne 7. června 2009 ve věci B 1 233 891)
- rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 14. srpna 2014 ve věci R 1429/2013-2 „RAW CRAFT“,
- rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 11. února 2014 ve věci R 410/2013-2 „NAHRIN“
- rozhodnutí odvolacího odboru Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu ze dne 24. února 2014 ve věci R 491/2013-2 „B“
- rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví zn. sp.: O-181250 „LTB“
- rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví zn. sp.: O – 484509 „OSUD“

• Dokumenty

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu:

- Office for Harmonisation in Internal Market. *Manual of Trade Mark Practice* [online]. Alicante (Spain): 9. 8. 2013. Dostupný z [www: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do>](http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/OHIMManual.en.do)
- Office for Harmonisation in Internal Market: *Stávající praxe v oblasti ochranných známek*. [online]. Alicante (Spain): 1. 8. 2014 Dostupný z [www: <https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/manual-of-trade-mark-practice>](https://oami.europa.eu/ohimportal/cs/manual-of-trade-mark-practice)
- Office for Harmonisation in Internal Market. *Sdělení prezidenta Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu č. 2/12 ze dne 20. června 2012* [online]. Dostupný z [www: <https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/](https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/)

document_library/contentPdfs/law_and_practice/communications_president/co2-12_en.pdf >

- Office for Harmonisation in Internal Market. *Sdělení prezidenta Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu č.4/03 ze dne 16. června 2003* [online]. Dostupný z www: < <http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communication/s/04-03.htm> >

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky:

- Úřad průmyslového vlastnictví. *Mezinárodní ochranná známka - obecné informace.* [online]. Praha: 26. 7. 2011. Dostupný z www: <<http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky/prihlasovani-do-zahranici/mezinarodni-ochranna-znamka/moz-obecne-informace.html>>
- Úřad průmyslového vlastnictví. *Evropská komise navrhla změny v oblasti ochranných známek.* [online]. Praha: 12. 4. 2013. Dostupný z www. <http://www.upv.cz/cs/uzitecne-odkazy/informace_z_EU/EK_zmeny_OZ.html>

Ostatní:

- Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. *Důvodová zpráva k návrhu zákona o ochranných známkách* Dostupný z www. <<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=288&CT1=0>>
- *Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví.* epravo.cz [online]. 5. 4. 2001 Dostupný z www: < <http://www.epravo.cz/top/clanky/parizska-umluva-na-ochranu-prumysloveho-vlastnictvi-4030.html?mail> >
- *Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu.* [online]. 20. 6. 2012 Dostupný z www: < <http://www.nssoud.cz/Zaloba-proti-rozhodnuti-spravniho-organu/art/489?menu=309> >
- *Stanovisko generální advokátky Eleanor Sharpston k věci C-252/07 „Intel“*

- *Stanovisko generálního advokáta Francise Jacobse k věci C-408/01 „Adidas“*

• Články publikované na Internetu

- ČERMÁK, Karel. *Spory v oblasti ochranných známek*. Právní rádce [online]. 28. 3. 2006 Dostupný z www: <<http://pravniradce.ihned.cz/c1-18119390-spory-v-oblasti-ochrannych-znamek>>
- ČERNÝ, Miroslav. *Mezinárodní ochranná známka*. epravo.cz [online]. 13. 3. 2002 Dostupný z www: <<http://www.epravo.cz/top/clanky/mezinarodni-ochranna-znamka-16036.html>>
- HÁK, Jan. *Mezinárodní ochrana průmyslových práv*. Aplikované právo 2/2005[online]. Dostupný z www: <<http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/33.pdf>>
- HAJNÁ-SEINEROVÁ, Karin. *Ochranná známka jako předmět vlastnictví ve světle nového občanského zákoníku*. Ipravnik.cz [online]. Dostupný z <http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/art_9118/ochranna-znamka-jako-predmet-vlastnictvi-ve-svetle-noveho-obcanskeho-zakoniku.aspx>
- KUPKA, Petr. *Nová právní úprava ochranných známek*. Právní rádce [online]. 24. 2. 2004. Dostupný z www: <<http://pravniradce.ihned.cz/c1-18119390-spory-v-oblasti-ochrannych-znamek>>
- KUPKA, Petr. *Soudní přezkum rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví*. Právní rádce [online]. 16. 12. 2003. Dostupný z www: <<http://pravniradce.ihned.cz/c1-13749630-soudni-prezkum-rozhodnuti-uradu-prumysloveho-vlastnictvi>>
- ŠEBESTA, Kamil, PELÍŠKOVÁ Radka. *Ochranné známky a jejich historický vývoj*. epravo.cz [online]. 24. 3. 2011 Dostupný z www: <<http://www.epravo.cz/top/clanky/ochranne-znamky-a-jejich-historicky-vyvoj-72318.html>>

Seznam zkratek

SDEU – Soudní dvůr Evropské unie

TRIPS – Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

Nařízení – nařízení Rady (ES) č. 209/2009, o ochranné známce Společenství

Nařízení Komise – nařízení Komise (ES) č. 2868/95

Harmonizační směrnice – směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách

CJEU – Court of Justice of the European Union

CTMR – Council Regulation (EC) No 207/2009, on the Community trade mark

Abstrakt

Rigorózní práce „Ochranné známky s dobrým jménem ve světle rozhodovací praxe EU“ podává ucelený výklad o dané problematice, přičemž je zaměřena zejména na analýzu judikatury Soudního dvora Evropské unie, která má zásadní vliv na rozhodovací praxi v České republice.

V úvodní části práce pojednává o postavení ochranné známky Společenství v rámci českého a mezinárodního systému známkoprávní ochrany, obsahuje pojednání o soukromoprávních aspektech ochranné známky jako takové a zabývá se procesní stránkou věci. Dále se věnuje výkladu problematických pojmů včetně jiných interpretačních nejasností a tzv. příbuzným tématům, kdy se jedná se o porovnání s institutem známky „obecně známé“ a o pojednání o „zvýšené rozlišovací způsobilosti“ a „známkové řadě“.

Stěžejním pilířem předmětné práce je rozbor čl. 8 odst. 5 Nařízení (protějšek ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) a e) zákona o ochranných známkách) a jeho kumulativních podmínek pro úspěšné uplatnění ochranné známky s dobrým jménem. Zejména je zde obsažena analýza jednotlivých forem zásahů do práv z předmětné ochranné známky v podobě těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména a újmy na nich, a to ve světle rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie a Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, vše rovněž v procesněprávních souvislostech.

Práce se v závěru zabývá možnou budoucí legislativní úpravou dané problematiky a stručně pojednává o třídění výrobků a služeb a jeho dopadu na danou oblast ohledně povinnosti předložit důkaz o zásahu do práv z ochranné známky s dobrým jménem.

Abstract

The rigorous thesis “Trade marks with reputation in light of case-law of the EU” submits a complex overview of the issues concerning trade marks with reputation in relation to the case-law of the EU.

The initial part looks into the role of the Community trade mark in the framework of the Czech and International trade mark system, contains topic concerning the private law aspects of trade marks and submits general overview of procedural issues. The thesis also includes interpretation of the unclear terminology and presents “related topics” (comparison with well-known marks, enhanced distinctiveness, family of marks).

The main pillar of the thesis is analysis of article 8(5) CTMR (counterpart of § 7 (1)(b) and (e) of the Act No. 441/2003 Coll., on Trade Marks) and of its cumulative conditions that need to be met to successfully claim the article concerned. It mainly contains analysis of the forms of encroachment (unfair advantage of the distinctiveness or the repute of the earlier mark, detriment to distinctiveness, detriment to repute) in light of case-law of the EU, all also from procedural law point of view.

The final part of the thesis is concerned with possible future legislation regarding the issues in question and it also briefly refers to administrative classification of the goods and services and problems regarding the proof of encroachment upon reputation brought by recent case-law.

Klíčová slova:

ochranná známka, dobré jméno, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu

Key words:

trade mark, reputation, Office for Harmonization in the Internal Market